

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.09.2011, поданное по поручению компании Вольво Кар Корпорейшн, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728202/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009728202/50 с приоритетом от 10.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «XC90 BLACK EDITION», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 14.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит из неохраняемых элементов и в целом не обладает различительной способностью. Так, в состав заявленного обозначения входит:

- не обладающее различительной способностью сочетание букв «XC», которое не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, и цифровой элемент «90», не имеющий характерного графического исполнения;

- словосочетание «BLACK EDITION» (где: «black» - черный, «edition» - вариант, см. Интернет, Яндекс, раздел «Словари»), характеризующее товары, указывающее на их свойства, которое используется различными изготовителями однородных товаров для обозначения версии автомобиля, выпущенного в черном цвете (например, Audi A4 Black Edition, Mercedes-Benz Black Edition, Ford Focus Black Edition, см. Интернет, Яндекс).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой легко произносимое для российского потребителя обозначение «иксси найнти (или девяносто) блэк идишн», обладающее различительной способностью;

- рядовой российский потребитель, один раз услышав или увидев обозначение «XC90 BLACK EDITION», в состав которого входит зарегистрированный товарный знак заявителя «XC90» и словосочетание «BLACK EDITION», легко может отличить его от любого другого обозначения, а также однозначно ассоциировать его с продукцией, производимой конкретной компанией – Вольво Кар Корпорейшн;

- несмотря на то, что обозначение «XC90» на письме не выглядит как слово или сочетание слов, при произнесении вслух, в устной речи превращается в слово или словосочетание, тем самым, приобретая словесный характер, а вместе с ним отличительные признаки;

- обозначение «XC90 BLACK EDITION» является целым и неделимым, используется на выпускаемой продукции и сопутствующих товарах;

- версия автомобиля Volvo «XC90 BLACK EDITION» была специально разработана для российского рынка, является уникальной;

- довод экспертизы о том, что словосочетание «BLACK EDITION» используется различными производителями, представляется неубедительной, поскольку это

словосочетание не зарегистрировано в качестве товарного знака на имя иных лиц, а наличие версии «BLACK EDITION» у других производителей транспортных средств не говорит об их идентичности и похожести между собой;

- обозначение «XC90 BLACK EDITION» и его элемент «XC90» приобрели различительную способность в отношении заявленных товаров 12 классов МКТУ в результате его использования на территории Российской Федерации с 2009 года;

- информацию о продукции Вольво Кар Корпорейшн потребитель может почерпнуть в сети Интернет на официальных сайтах www.volvo.com и www.volvocars.com, из средств массовой информации, из каталогов компании;

- заявитель является владельцем российской регистрации №309653 на товарный знак «XC90» для товаров 12 класса МКТУ «автомобили и части и принадлежности к ним»;

- заявитель согласен с регистрацией заявленного обозначения в отношении вышеуказанного перечня товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009728202/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили и части и принадлежности к ним».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения из «Толкового словаря русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой относительно смыслового значения слова «различие» и его производных «различительный, различать, различный и т.п.» [1];

- сведения о товарном знаке «XC90» по свидетельству №309653 [2];

- материалы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в Российской Федерации в результате его использования [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.11.2009) поступления заявки №2009728202/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и т.д.

Заявленное обозначение «XC90 BLACK EDITION» по заявке № 2009728202/50 является словесным, включает в свой состав сочетание букв и цифры «XC90», выполненное стандартным шрифтом, и словесный элемент «BLACK EDITION», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ элементов знака показал следующее.

Элемент «XC90» представляет собой сочетание латинских букв с цифрой, не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения, что обуславливает вывод об отсутствии различительной способности этого элемента. Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что данному элементу ранее была предоставлена самостоятельная правовая охрана (свидетельство №309653) на имя заявителя в связи с приобретением им различительной способности.

В свою очередь словесный элемент «BLACK EDITION» в переводе с английского языка означающий «черный вариант» (см. <http://lingvo.yandex.ru>), характеризует товары 12 класса МКТУ (автомобили и части и принадлежности к ним), указывает на их свойства. Как справедливо было указано экспертизой, обозначение «BLACK EDITION» используется различными производителями для обозначения однородной продукции – автомобилей, выпущенных в черном цвете (см. общедоступную информацию поисковой сети Интернет), в частности, указанная маркировка используется для автомобилей Ауди, Мерседес, Форд Фокус, БМВ, Порше (Audi A4 Black Edition, Mercedes-Benz Black Edition, Ford Focus Black Edition, BMW M3 Frozen Black Edition, Porsche Carrera 911 Black Edition), что заявителем не опровергается.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [3] о приобретении обозначением «XC90 BLACK EDITION» различительной способности и основанные на этих материалах доводы о том, что все элементы знака должны являться предметами правовой охраны, не могут быть приняты во внимание, так как они не свидетельствуют об известности российскому потребителю заявленного обозначения как товарного знака заявителя на дату (10.11.2009) подачи заявки №2009728202/50. Более того, из указанных материалов, подавляющая часть которых представляет собой сведения из сети Интернет, следует, что в России заказ на дизайнерскую версию Black Edition внедорожника Volvo XC90 начинается с 21 декабря 2009 года, т.е. позднее даты приоритета рассматриваемого заявленного обозначения, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о

приобретение различительной способности обозначения «BLACK EDITION» на дату подачи заявки.

Кроме того, необходимо отметить, что предоставление исключительного права на словосочетание «BLACK EDITION» для автомобилей и принадлежностей к ним способно ущемить права иных производителей однородной продукции, что противоречит нормам действующего законодательства, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана даже в том случае, если заявителем будут представлены сведения об использовании им данного обозначения до даты приоритета.

Принимая во внимание то, что неохраноспособное словосочетание «BLACK EDITION» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «XC90 BLACK EDITION» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что обуславливает правомерность решения Роспатента от 10.11.2009.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2011.