

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 13.07.2018 возражение, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017707964, при этом установила следующее.

Обозначение «E TYPE» по заявке №2017707964, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание простой буквы «Е», не обладающей характерным графическим исполнением, и слова «TYPE», которое в переводе с английского языка имеет значение - тип, модель, род, класс, серия, представитель (см. <http://www.multitran.ru/>; <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/type>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «E TYPE», которое не имеет семантического значения и является фантазийным в отношении заявленных товаров;

- исследовав доступные источники, носящие справочный характер, а именно энциклопедии, словари и справочники, заявитель не нашел какого-либо определения или устойчивого перевода словосочетания «E TYPE»;

- словосочетание «E TYPE» не применяется другими, кроме заявителя, производителями транспортных средств, не стало видовым и не включено в общедоступные словари. Показательно, что интернет-энциклопедия Википедия на английском языке при поиске статьи «E Type» производит переадресацию на статью о продукции заявителя «Jaguar E-Type»;

- в разных странах мира исторически сложились и применяются в настоящее время различные системы классификации автомобилей, использующие в качестве оснований классифицирования различные параметры — габаритные размеры, полезный объём пассажирского салона, массу, рабочий объём или мощность двигателя, место на потребительском рынке, и так далее. В российской системе классификации автотранспорта отсутствует термин «E TYPE» или аналогичные термины;

- основное функциональное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы. Очевидно, что заявленное обозначение не указывает на свойства заявленных товаров;

- заявленное обозначение «E TYPE» широко известно за пределами Российской Федерации как товарный знак заявителя как минимум с 1961 года, существует твердая гарантия того, что ни одна из мировых компаний, оперирующих в автомобильной промышленности, не будет использовать данное обозначение для маркировки своей продукции и услуг, а потребители как воспринимают, так и впредь будут воспринимать заявленное обозначение как обозначение продукции доверителя и не перепутают его ни с каким другим обозначением для однородных товаров;

- «Jaguar» представил «E TYPE» в Женеве в 1961 году. С тех пор модель получила множество хвалебных отзывов в прессе пяти континентов и считается самым фотографируемым автомобилем в мире. В марте 2008 года, «Jaguar E Type» занял первое место в онлайн-списке The Daily Telegraph «100 самых красивых автомобилей» всех времен в истории мирового автопрома. В 2004 году журнал Sports Car International поместил «E TYPE» на первое место в их списке «Топ спортивных автомобилей 1960-х годов»;

- автомобили «E TYPE» принадлежат к сегменту автомобилей достаточно высокой ценовой категории и доступны сравнительно небольшому кругу потребителей. И именно потенциальные потребители сравнительно дорогих автомобилей особенно внимательно относятся к выбору такого рода товаров;

- заявителю уже принадлежат исключительные права на словесный товарный «E TYPE», зарегистрированный в отношении товаров 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 классов МКТУ;

- обозначение «E TYPE» было зарегистрировано в ряде стран-импортеров заявленных товаров 12 класса МКТУ, в том числе в странах, где английский язык является государственным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017707964 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Выдержка из словаря на 2 л.;
2. Информация о российской системе классификации автотранспорта на 5 л.;
3. Информация об автомобилях Jaguar E TYPE на 36 л.;
4. Результаты поисковых запросов в Интернете на 5 л.;
5. Копия публикации товарного знака «E TYPE» по свидетельству №454294 на 2 л.;
6. Копии свидетельств о регистрации товарного знака E TYPE в США и ЕС на 5 л.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.03.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «E TYPE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два элемента «E» и «TYPE».

Поиск в словарно справочных источниках (Апресян, Ю.Д.; Медникова, Э.М.; Петрова, А.В.: Новый большой англо-русский словарь. В 3 томах 1999 г.; М.: Русский язык) выявил следующие значения слова «type»:

1. тип, типичный образец или представитель (чего-л.);
2. разновидность;
3. род, класс, группа.

Исходя из приведенных данных, необходимо заключить, что заявленное обозначение может восприниматься как код некой классификационной группы, поскольку наиболее распространенным видом подобного кода выступают буквы

алфавита или цифры. Например, заявленное обозначение может быть переведено на русский язык как «Е-тип», «Е-класс», «группа Е».

Следует обратить внимание, что буква «Е», согласно Классификации Европейской экономической комиссии, обозначает сегмент рынка пассажирских автомобилей, а именно «Executive cars («бизнес-класс»)» (см. [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)). Таким образом, маркировка товаров 12 класса МКТУ заявленным обозначением будет указывать на их принадлежность к «бизнес-классу» или «е-классу».

Например, согласно сведениям из сети Интернет, в частности, с официального сайта производителя автомобилей Mercedes-Benz (<http://www.mercedes-benz.ru>), обозначение, синонимичное заявленному, используется компанией Mercedes-Benz для маркировки автомобилей конкретного типа – относящихся к «е-классу». Так, обозначение «Mercedes-Benz E-Class» является названием серии автомобилей, официально представленной производителем Mercedes-Benz с 1993 года.

На официальном сайте производителя автомобилей HONDA содержится информация о выпускаемой с 1997 года модели автомобиля «Honda Civic Type R» (буква R обозначает «racing» - «гоночный»), что также свидетельствует о тенденции использования производителями товаров 12 класса МКТУ обозначений, указывающих на тип/класс данных товаров.

Таким образом, при анализе заявленного обозначения было выявлено, что оно не обладает различительной способностью, так как представляет собой указание на свойства товара, а также в связи с тем, что обозначения, обладающие идентичной семантикой, использовались различными производителями товаров 12 класса МКТУ, в том числе и до даты приоритета рассматриваемой заявки.

Доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации обозначение «E TYPE» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с продукцией заявителя, материалы возражения не содержат.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным,

поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Е TYPE», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве подтверждения своих доводов коллегия обращает внимание, что на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным, уже были зарегистрированы товарные знаки (по свидетельствам №207591 «JAGUAR T-TYPE», №207594 «JAGUAR X-TYPE», №207593 «JAGUAR B-TYPE»), включающие в свой состав словесные элементы «T-TYPE», «X-TYPE», «B-TYPE» в качестве неохранных.

Довод заявителя о том, что на его имя уже зарегистрирован товарный знак «Е TYPE» по свидетельству №454294 является неубедительным и не может служить основанием для удовлетворения возражения, поскольку данный товарный знак зарегистрирован в отношении иных товаров: 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в особом мнении, поступившем 12.10.2018, повторяют доводы, приведенные в возражении, которые были проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2018.**