

**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 13.01.2020 возражение, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018749301, при этом установила следующее.

Обозначение «JAGUAR XJ220» по заявке №2018749301, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 37 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «XJ220», поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание простых букв «XJ», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением, и простых цифр «220», также не обладающих характерным графическим исполнением, ввиду чего, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- элемент «XJ220» заявленного к регистрации обозначения представляет собой легко произносимое сочетание латинских букв «X» (икс), «J» и числа «220» (ту хандрид туэнти) или (двести двадцать), образующих вместе устойчивое сочетание, которое произносится как «иксджейдвестидвадцать» или «иксджей ту хандрид туэнти»;

- таким образом, словесный элемент «XJ220» заявленного обозначения является лексической единицей, которая хотя и не является отдельным словом, но имеет звучание в устной речи и, таким образом, приобретает словесный характер;

- благодаря тому факту, что словесный элемент «XJ220» заявленного обозначения может быть произнесен российскими потребителями и представляет собой характерное для конкретного автопроизводителя сочетание букв и цифр, оно, несомненно, обладает различительной способностью как таковое и выполняет основную функцию товарного знака - различительную и может служить для индивидуализации заявленных товаров;

- кроме этого, данный элемент присутствует не сам по себе, а в сочетании со словесным элементом «JAGUAR», являющегося зарегистрированным товарным знаком заявителя и названием всемирно известных автомобилей, которые знают не только автолюбители, но и рядовые потребители далекие от автомобильной промышленности и знания автомобильных марок;

- важно отметить тот факт, что буквы «XJ» заявитель начал использовать с 1968 года, когда был выпущен первый седан «XJ»;

- существует наличие заложенного семантического смысла букв «XJ», которые были придуманы для первого экспериментальной модели седана с независимой подвеской - experimental Jaguar, что безусловно придает заявленному обозначению дополнительные различительные признаки;

- обладая достаточной информацией о ситуации на мировом автомобильном рынке на сегодняшний день (и на территории Российской Федерации в частности) заявитель отмечает, что ни одна из крупных и известных мировых автомобильных компаний в настоящее время не использует (и вряд ли уже захочет использовать в будущем) сочетание «XJ220» в обозначении своей продукции;

- заявитель является владельцем серии товарных знаков, имеющих схожую структуру и зарегистрированных в полном объеме;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «XJ220» как таковой, без дополнительных элементов в следующих странах: в Европейском Союзе (регистрация №016509441) для товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и 37 классов МКТУ; в Великобритании (в стране происхождения) (регистрация №UK00003220878) для товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и 37 классов МКТУ; в США (регистрация № 5,572,769) для товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и 37 классов МКТУ; в Австралии (регистрация №1911965) для товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и 37 классов МКТУ;

- 1968 год стал годом рождения легендарной серии «XJ». Седан «XJ6», спроектированный сэром Лайонсом, стал его самым долгоживущим детищем: за последующие 24 года было продано более 400 тысяч штук;

- в 2017 году модель «Jaguar XJ220» отметила 25-летие с начала производства. У данной модели есть свой фан-клуб «Jaguar XJ220 Enthusiast Club» и официальная страница в сети Facebook, созданная в 2007 году. Это одна из самых дорогих моделей «Jaguar» и первый супер-кар, выпущенный компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед;

- если в поисковых системах Yandex или Google набрать XJ220 (без слова JAGUAR), то системы выдают ссылки исключительно на данную модель и заявителя как производителя;

- большая известность и популярность товаров, выпускаемых заявителем, предопределяет знание потребителями товарных знаков компании-производителя, а также способность опознавать ими новые обозначения, выводимые компанией-производителем на рынок, как обозначения конкретного производителя;

- в процессе изучения автомобильного рынка потребители быстро привыкают ориентироваться в многообразии автомобильной продукции и ее названиях и уже никогда не спутают продукцию, маркированную обозначением «JAGUAR XJ220» или просто «XJ220», с однородной продукцией под другими обозначениями, тем более что, как показывают исследования мирового автомобильного рынка, существует

негласное соглашение между автопроизводителями в отношении соблюдения четкой политики в наименовании своей продукции;

- например, немецкий концерн «AUDI» маркирует свою продукцию сочетанием одной буквы «А» и одной цифры (А3, А4, А6, А8), создавая, таким образом, определенный логический ряд в названиях своих автомобилей, и рядовой потребитель уже точно знает, что обозначением «А9», например, будет названа новая модель автомобиля именно концерна «AUDI»;

- немецкий автогигант - концерн «BMW» - также в основном предпочитает использовать для обозначения своей продукции сочетание одной буквы и одной цифры, однако его предпочтения, в отличие от концерна «AUDI», отдаются последним буквам латинского алфавита, поэтому среди продукции компании «BMW» мы знаем такие автомобили, как X3, X5, Z8, Z9 и т.п.;

- заявитель также выпускает и сопутствующие товары и оказывает соответствующие услуги по обслуживанию, ремонту и эксплуатации своих автомобилей;

- продукцию заявителя нельзя назвать товаром широкого потребления ввиду уникальности и высокой стоимости, соответственно и потребитель не является рядовым, следовательно, он также будет ассоциировать элемент «XJ220», нанесенный, например, на одежду, аксессуары или игрушку именно как элемент товарного знака «JAGUAR», принадлежащего заявителю;

- вся продукция, выпускаемая под товарным знаком «JAGUAR XJ220», является уникальной и продается в дилерских центрах компании «Jaguar Russia» и предназначена в большинстве случаев для владельцев автомобилей Jaguar - трудно представить, что владелец BMW, Volvo, Ford или любой другой марки поедет в центр компании Ягуар Россия или в автосалон «Jaguar», чтобы купить футболку, сумку или брелок, маркированный символикой «Jaguar»;

- то же самое касается сервисных центров и технического обслуживания - владелец определенной марки автомобиля обслуживает свою машину в официальных сервисах, принадлежащих производителю автомобиля;

- таким образом, по совокупности вышеприведенных аргументов, совершенно очевидно, что элемент «XJ220» заявленного обозначения обладает различительной способностью и как таковой, и как обладающий приобретенной различительной способностью в связи с активным использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации до даты подачи данной заявки;

- также на факт существования на территории Российской Федерации регистраций, подобных заявленному обозначению по данной заявке, говорит в пользу заявителя, о том, что необходимо учитывать факт существования вышеуказанных регистраций на товарные знаки - на основе принципа равенства права.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018749301 в качестве товарного знака с предоставлением правовой охраны словесному элементу «XJ220» для всех указанных в данной заявке товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и 37 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

1. Статьи из различных источников сети Интернет о заявителе - 39 л.;
2. Статьи о заявителе и Jaguar XJ220 с сайта [www.jaguar.ru](http://www.jaguar.ru) - 13 л.;
3. Статьи из различных источников сети Интернет (Википедия, Topgear Russia, AutoRu, Drive2Ru и сайта [www.jaguarclubrussia.ru](http://www.jaguarclubrussia.ru)) о модели Jaguar XJ220 - 42 л.;
4. Информация об официальном представительстве Jaguar Russia - 8 л.;
5. Распечатки из социальных сетей кас. заявителя - 11 л.;
6. Копия Свидетельства о регистрации Великобритании № UK00003220878 на товарный знак XJ220 - 6 л.;
7. Копия Свидетельства о регистрации США № 5, 572, 769 на товарный знак XJ220 - 6 л.;
8. Копия Свидетельства о регистрации Австралии № 1911965 на товарный знак XJ220 - 4 л.;
9. Копия Свидетельства о регистрации ЕС № 016509441 на товарный знак XJ220 - 54 л.

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

С учетом даты (13.11.2018) 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 «JAGUAR XJ220» состоит из словесного элемента «JAGUAR», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, сочетания латинских букв «XJ», выполненных стандартным шрифтом, а также цифр «220».

Так, входящий в состав заявленного обозначения элемент «XJ220» представляет собой простое сочетание согласных букв и цифр, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение содержит в своем составе неохраноспособный элемент «XJ220». В этой связи данному элементу не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность благодаря тому, что продукция заявителя, в частности, продукция под обозначением «JAGUAR» является широко известной, а элемент «XJ220» заявленного обозначения обладает различительной способностью сам по себе в силу обретения словесного характера при произнесении и легкого запоминания рядовыми потребителями, а также данный элемент обладает и приобретенной различительной способностью в результате его длительного использования, и рядовые потребители легко могут отличить продукцию, обозначенную сочетанием «XJ220» как вместе со словом «JAGUAR», так и без него, от любой другой однородной продукции, не могут быть приняты во внимание ввиду следующего.

Так, из представленных материалов, не следует, что, собственно сам элемент «XJ220», самостоятельно без дополнительных элементов приобрел различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с маркой автомобилей «JAGUAR», то есть в сочетании со словесным элементом.

Доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации обозначение «XJ220» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с продукцией заявителя, материалы возражения не содержат.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность элемента «XJ220», недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных данным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «XJ220».

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.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что элемент «XJ220», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2019.**