

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2016 (далее – Роспатент), поданное Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709435, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014709435, поданной 26.03.2014, заявлено словесное обозначение «E TYPE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку может быть воспринято как указание на свойства товаров – определенный тип, модель, марка и так далее.

В поступившем 24.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет семантики в связи с чем является фантазийным;
- указанное обозначение ассоциируется у потребителей с автомобилем Jaguar E-Type;

- 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.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы.

- распечатки страниц из сети Интернет [1];
- копия страницы из словаря [2].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.03.2014) поступления заявки №2014709435 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «E TYPE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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). 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.

Исходя из этого, необходимо заключить, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 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 неохраняемых.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2015.