

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.08.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 23.05.2006 (далее – решение экспертизы ФИПС) по международной регистрации №843523, поданное компанией ТМС Трейдмарк-Шутцрехтфервертунгсгезельшафт Мбх, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №843523 испрашивается на территории Российской Федерации сроком на 10 лет в отношении товаров 25 класса МКТУ. Регистрация произведена МБ ВОИС 30.12.2004.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой буквосочетание VSCT, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено внутри горизонтально ориентированной прямоугольной рамки.

Экспертизой ФИПС 23.05.2006 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 843523 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон)

Экспертизой отмечено, что знак по международной регистрации составлен исключительно из сочетания согласных букв, не обладающих словесным характером, которое может рассматриваться как слишком простое, то есть лишенное отличительных черт.

Кроме того, экспертизой отмечено, что представленные владельцем международной регистрации дополнительные материалы не могут быть рассмотрены как доказательства приобретения указанным знаком различительной способности, поскольку владельцем международной регистрации № 843523 является фирма ТМС Трейдмарк-Шутцрехтфервертунгсгезельшафт Мбх, Германия, а представленные материалы касаются деятельности фирмы Alterio Jeans GmbH, при этом представленные материалы не содержат сведений об интенсивности использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.08.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- знак по международной регистрации является всемирно известной и престижной маркой стильной молодежной одежды, также популярной и в России;
- на всех изделиях одежды присутствует международный товарный знак «VSCT», который является основой уникального фирменного стиля «VSCT» и отличает товары владельца международной регистрации от аналогичных товаров других производителей;
- владельцем международной регистрации заключено лицензионное соглашение от 28 февраля 2006 года, дающее право Alterio Jeans GmbH использовать товарный знак «VSCT» на своей продукции во всех странах, где этот знак зарегистрирован, на условиях исключительной лицензии;
- интенсивность использования знака до даты приоритета международной регистрации подтверждается прилагаемыми копиями счетов за поставки товаров компанией Alterio Jeans GmbH в компанию Логистик-Сервис Москва в марте-апреле 2004 года;
- наличие различительной способности знака подтверждается фактом его регистрации в качестве товарного знака Европейским Сообществом (рег. №

001754480 с приоритетом от 13.07.2000) с действием в большинстве европейских стран.

На основании изложенного компания ТМС Трейдмарк-Шутцрехтфервертунгсгезельшафт Мбх просит отменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №843523 правовую охрану на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- лицензионное соглашение на 4 л. [1];
- сертификат о регистрации товарного знака Европейского Сообщества №001754480 на 4 л. [2];
- свидетельство на товарный знак ФРГ № 39832495 на 3 л. [3];
- счета за поставки на 4 л. [4];
- рекламные проспекты на 21 л. [5];
- сведения из сети Интернет на 7 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 25.08.2006 неубедительными.

С учетом даты (30.12.2004) международной регистрации № 843523 правовая база для оценки охранных способностей международной регистрации включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 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.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона).

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №843523 представляет собой расположение в горизонтально ориентированной прямоугольной рамке сочетание заглавных букв латинского алфавита «VSCT», выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения и не имеющее словесного характера и смыслового значения, которое могло бы порождать ассоциации с производителем товара.

Таким образом, международная регистрация подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (2.3.1) пункта 2.3 Правил, поскольку не представляет собой композицию, которая придает сочетанию четырех согласных букв внутри прямоугольника новый уровень восприятия, отличный от восприятия указанных элементов в отдельности, то есть не обладает различительной способностью.

Что касается ссылки заявителя на статью 6<sup>quinquies</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то в соответствии с данной статьей каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как оно есть, с оговорками, указанными в статье.

Так, товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если

лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, или ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В этой связи, Палата по патентным спорам обращает внимание на то, что заявленное обозначение может рассматриваться как состоящее исключительно из элементов, не обладающих различительной способностью, то есть лишенных каких-либо отличительных признаков, в связи с чем, не подпадает под действие данной статьи Парижской конвенции.

Представленные заявителем доказательства [1-6] наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения не могут быть учтены Палатой по патентным спорам, поскольку не позволяют прийти к выводу, что до даты поступления знак воспринимался как средство индивидуализации выпускаемых им товаров. Так, в некоторых из них отсутствует указание какой-либо даты, а часть не относится к рассматриваемой регистрации, поскольку иллюстрирует использование знака в ином графическом исполнении.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы от 23.05.2006, а также для признания заявленной регистрации охраноспособной.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 23.05.2006.**