

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.07.2009, поданное фирмой VR-LEASING AG, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 26.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 931389, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 931389 знака «VR LEASING» произведена 26.04.2007 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 12 и услуг 35, 36, 37, 39 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Владельцем указанной международной регистрации является VR-LEASING AG, Германия.

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «VR LEASING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 26.03.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №931389 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 931389 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не обладает различительной способностью.

Заключение мотивировано тем, что буквенный элемент «VR», входящий в знака, состоит из согласных букв латинского алфавита, не имеющих словесного характера. Словесный элемент «LEASING» переводится с английского языка как «лизинг, долгосрочная аренда оборудования», с французского как «аренда,

сдача в наем, посредничество, лизинг», с немецкого языка как «прокат, выдача напрокат» и представляет собой термин, широко использующийся в деловой лексике.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.07.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- VR LEASING AG является крупнейшей лизинговой компанией в Европе, имеющей более чем 35-летний опыт работы на рынке лизинга.

- в России услуги лизинга под обозначением VR LEASING продвигает компания ФБ-ЛИЗИНГ, являющаяся дочерним предприятием компании VR LEASING AG;

- ФБ-ЛИЗИНГ вошло в число крупнейших операторов на рынке автолизинга России в 2007 году;

- обозначение VR LEASING приобрело различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения от 26.03.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 931389 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта www.vr-leasing.ru на 6 л.;
2. Пустые бланки VR LEASING ;
3. Акты приема-сдачи выполненных работ 3 экз.;
4. Распечатка сведений о доменном имени www.vr-leasing.ru.
5. Визитки и флажки с логотипом VR LEASING.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты международной регистрации (26.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак по международной регистрации № 931389 представляет собой обозначение «VR LEASING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Буквенный элемент «VR» знака по международной регистрации состоит исключительно из согласных звуков, а, значит, представляет собой сочетание

букв, не имеющее словесного характера. Кроме того, данное сочетание выполнено стандартным шрифтом без использования какой-либо характерной графики.

Словесный элемент «LEASING» указывает на определенный вид деятельности заявителя – лизинг, долгосрочная аренда оборудования, сдача в наем, прокат. Указанный факт не оспаривается заявителем.

Анализ представленных заявителем материалов в подтверждение факта приобретения обозначением «VR LEASING» различительной способности, показал следующее.

Представленные распечатки с сайта www.vr-leasing.ru датированы 14.01.2009, что выходит за дату приоритета. Кроме того, содержащаяся на сайте информация о том, что компания «ФБ-ЛИЗИНГ» является дочерней компанией VR LEASING AG, не подтверждена документально.

Акты сдачи-приемки [3] на изготовление бланков, визиток и флажков [2, 5] не являются доказательством приобретения обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг. Также следует отметить, что заказчиком выступает не владелец международной регистрации № 931389 (заявитель), а компания ООО «ФБ-ЛИЗИНГ».

Представленная распечатка сведений о доменном имени www.vr-leasing.ru [4] содержит сведения о некоей компании LLC «VB-LEASING», также не являющейся владельцем международной регистрации № 931389.

С учетом изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований утверждать, что знак «VR LEASING» по международной регистрации №931389 приобрел различительную способность на территории Российской Федерации до даты международной регистрации в отношении заявленных товаров и услуг на имя заявителя.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 26.03.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2009.