

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.03.2007, поданное фирмой Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «K&L» по международной регистрации №851720, при этом установила следующее.

Международная регистрация №851720 произведена 26.05.2005 на имя Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, Henry W. Oliver Building, 535 Smithfield Street Pittsburgh, PA 15222 (Etats-Unis d’Amerique) в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки знак по международной регистрации №851720 представляет собой обозначение, состоящее из заглавных букв латинского алфавита «K» и «L», разделенных знаком «&».

Федеральным институтом промышленной собственности 11.12.2006 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «K&L» по международной регистрации №851720 на территории Российской Федерации, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Указанное решение обосновано тем, что обозначение «K&L» не обладает различительной способностью, поскольку входящее в его состав сочетание букв и символов не имеет словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 12.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «K&L» ввиду особого подбора символов воспринимается российским потребителем не как сочетание отдельных букв, а как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью;

- в силу своей уникальности знак «K&L» способен выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать услуги, для маркировки которых он заявлен;

- нельзя однозначно утверждать, что знак «K&L» не имеет словесного характера, поскольку, во-первых, до настоящего времени специалисты в области лингвистики не выработали однозначного определения таких понятий как «словесный характер» и «слово», а, во-вторых, «K&L» может быть воспроизведено фонетически как «кей-энд-эл», т.е. как некое сочетание гласных и согласных звуков, что позволяет сделать вывод о словесном характере знака «K&L»;

- в русской грамматике, а также в грамматике других языков мира существуют примеры слов, полностью состоящих из согласных, а также удобные для произнесения аббревиатуры, такие как «МММ», «СНГ», «МЧС», также лишенные гласных;

- знак «K&L» получил правовую охрану во многих странах мира, в том числе в стране происхождения;

- на территории Российской Федерации имеют место быть регистрации товарных знаков, включающих буквы, которым предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- знак «K&L» представляет собой воспроизведение начальных букв части фирменного наименования заявителя, крупнейшей юридической компании, и именно с этой компанией будет ассоциироваться знак по международной регистрации №851720.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно примеры международных регистраций знака «K&L».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «K&L» по международной регистрации №851720 для услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2005) международной регистрации №851720 знака «K&L» правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя отмеченный выше Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 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.

Знак «K&L» по международной регистрации №851720 представляет собой сочетание заглавных латинских букв, не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения, с разделяющим их символом «&», обозначающим союз "и" в английском языке.

Как справедливо было указано в возражении заявителя, «слово» принадлежит к числу наиболее трудно определяемых лингвистических понятий. Тем не менее, в языковедении существуют критерии, определяющие данное понятие. Понятию «слово» присущи фонетические, семантические и грамматические признаки.

Следует отметить, что слов, включающих в себя только сочетание латинских букв «K» и «L», не встречается ни в английской, ни в грамматике других языков, использующих при написании буквы латинского алфавита. Отсутствие словесного характера у обозначения «K&L» подтверждается также наличием в нем упомянутого символа «&». Нельзя также утверждать, что обозначение «K&L» при воспроизведении его на слух приобретает словесный характер и воспринимается как слово «кей-энд-эл». Данным буквам в различных алфавитах, использующих письменность, основанную на латинском алфавите, соответствуют разные названия букв. Так, например, в латинском алфавите буква «K» звучит как «ка», а буква «L» как «эль». Но как бы фонетически не воспроизводилось обозначение «K&L» на русский язык с учетом индивидуальных особенностей различных языков, использующих латинский алфавит, тем не менее, рассматриваемое обозначение представляет собой набор букв, в целом не содержащих иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Поскольку заявителем не было представлено материалов подтверждающих приобретение обозначением «K&L» различительной способности на территории Российской Федерации, вывод экспертизы о несоответствии знака «L&K» по международной регистрации №851720 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.12.2006.