

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2009, поданное компанией Viru Keemia Grupp AS (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925267/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «VKG LIGHT» по международной регистрации №925267 с конвенциональным приоритетом от 07.03.2007, произведенной Международным бюро ВОИС 11.04.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 09.02.2009 знаку по международной регистрации №925267 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что обозначение «VKG LIGHT» состоит из простых согласных букв, не обладающих различительной способностью, и словесного элемента, имеющего описательный характер по отношению к товарам заявленного перечня.

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

– обозначение VKG представляет собой аббревиатуру полного наименования заявителя Viru Keemia Grupp, что по определению не может не иметь словесного характера;

– что касается словесного элемента «LIGHT», входящего в заявленное обозначение, то заявитель согласен с мнением экспертизы относительно описательного характера данного элемента;

– в отношении материалов, представленных экспертизе в качестве доказательств приобретенной различительной способности заявленного обозначения, заявитель отмечает, что в большой части документов заявленное обозначение и входящий в его состав элемент VKG представлены без каких-либо дополнительных словесных или графических элементов, что подтверждает их самостоятельное и независимое использование;

– представленные заявителем материалы свидетельствуют об использовании заявленного обозначения преимущественно в отношении сланцевых масел, тем не менее сланцевые масла используются в качестве топлива наряду с бензином и дизельным топливом, а также в качестве горючих веществ для осветительных приборов .

На основании изложенного лица, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №925267 с исключением из охраны словесного элемента «LIGHT».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №925267 знака «VKG LIGHT» правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товар, в том числе указывающих, в частности, на их назначение, качество, свойства, а также на место производства или сбыта.

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).

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

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 №925267 представляет собой обозначение, состоящее из сочетания букв «VKG» и словесного элемента «LIGHT», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающего в переводе на русский язык «свет, освещение, яркий, легкий» (См. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 04 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Анализ указанного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Обозначение «VKG» состоит из простых согласных букв, которые не имеют словесного характера и оригинального графического выполнения, что в соответствии с пунктом (2.3.1) Правил позволяет отнести сочетание букв «VKG» к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Словесный элемент «LIGHT», входящий в состав знака по международной регистрации №925267, является описательной характеристикой и относится к неохраняемым элементам знака, что заявителем не оспаривается.

Указанное подтверждает вывод экспертизы о том, что знак «VKG LIGHT» состоит из двух неохраняемых элементов, сочетание которых не приводит к качественно иному восприятию данного обозначения, отличному от восприятия каждого из входящих в его состав элементов.

В отношении довода заявителя о приобретении обозначением «VKG LIGHT» различительной способности следует отметить, что представленные на стадии экспертизы материалы не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании обозначения в том виде, в каком испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации, и не доказывают, что указанное обозначение воспринималось российскими потребителями на дату международной регистрации №925267 как товарный знак заявителя. Других материалов заявителем представлено не было.

Таким образом, вывод экспертизы о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925267 является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2009.**