

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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2007, поданное ООО «Медиа актив», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ВВП» по заявке №2006702361/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006702361/50 с приоритетом от 07.02.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01 - 34 и услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения букв «В», «В», «П», выполненных кириллицей в прямоугольниках, расположенных на контрастном фоне.

Решением экспертизы от 26.04.2007 в регистрации товарного знака по заявке № 2006702361/50 было отказано на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон), и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В решении экспертизы было указано, что включенные в состав заявленного обозначения буквы «ВВП», занимающие доминирующее положение, являются неохраняемыми, так как не обладают различительной способностью, не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 18.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- заявленное на регистрацию обозначение «ВВП» является фантазийным обозначением для товаров и услуг, указанных в перечне, и представляет собой характерное запоминающееся чередование букв, различительная особенность которых усиливается использованием стилизованного шрифта и расположением букв на контрастном прямоугольном фоне, в силу чего может восприниматься потребителем зрительно и на слух;

- семантически обозначение «ВВП» одними потребителями может восприниматься как аббревиатура устоявшегося словосочетания Валовый Внутренний Продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей, а другими, не знакомыми с макроэкономическими показателями, может восприниматься как фантазийное обозначение;

- обозначение «ВВП» может вызывать у потребителя представление о производимых товарах и услугах через ассоциацию, поскольку для того, чтоб сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации;

- обозначение «ВВП» не может вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, поскольку не является описательным;

- обозначение «ВВП» до даты подачи заявки уже приобрело различительную способность в качестве названия журнала, издаваемого на территории Российской Федерации с апреля 2004 года на бумажном носителе и в электронном виде;

- в связи с известностью обозначения «ВВП» среди потребителей предполагается дальнейшее продвижение товарного знака на рынок в отношении всего спектра товаров и услуг, указанных в перечне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «ВВП» в качестве товарного знака для всего перечня товаров и услуг, указанных в заявке.

К возражению приложены:

- справка о датах выхода и тиражах журнала ВВП на 2л. [1];
- свидетельство о регистрации СМИ на 2л. [2];
- состав наблюдательного совета на 2л. [3];
- договоры на оформления подписки на издания на 39л. [4];
- рассылка журнала на 5л. [5];
- договоры на выполнение работ по созданию веб-сервера на 17л. [6];
- договоры на размещение рекламы на 54 л. [7].

На заседании коллегии лицо, заявитель дополнительно представил оригиналы журналов [8] и на обозрение коллегии образцы книжной печатной продукции, включая подарочные издания.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (07.02.2006) поступления заявки №2006702361/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

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

Пунктом 2.3.1 Правил установлено, что к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные

буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее сочетание букв «ВВП», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета на темном фоне, при этом буквы размещены на прямоугольных плашках темно-серого цвета, расположенных на фоне черного прямоугольника.

Как следует из решения экспертизы от 26.04.2007, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как не обладающего различительной способностью.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв ВВП, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера. Принимая во внимание незначительную разницу в цвете темно-серых плашек и черного фона, знак визуально воспринимается как черно-белый негатив буквенного сочетания ВВП стандартного шрифта, что не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Анализ представленных заявителем материалов в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения показал, что обозначение «ВВП» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака использовалось в названии журнала «ВВП валовой внутренний продукт», зарегистрированного в качестве средства массовой информации 24.02.2004, учредителем которого является заявитель [2]. Тираж журнала в 2004, 2005 годах составлял от 50 до 60 тыс. экземпляров в месяц [1] и свободно распространялся на территории Российской Федерации, в странах СНГ и за

рубежом, в частности, через агентство «Роспечать», в том числе по каталогу «Роспечать» (подписной индекс 83900), и через любое отделение Сбербанка [4], [5].

Кроме того, представленные заявителем документы подтверждают, что до даты подачи заявки №2006702361/50 на регистрацию товарного знака заявитель через журнал «ВВП валовой внутренний продукт» оказывал третьим лицам рекламные услуги, размещая рекламу этих лиц на страницах журнала [7]. Следует также указать, что в Свидетельстве о регистрации средства массовой информации [2] для размещения рекламы предусматривалось до 40% объема журнала.

Таким образом, заявленное обозначение «ВВП» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака приобрело различительную способность в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция» и услуг 35 класса МКТУ «реклама» как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя было представлено Особое мнение от 02.06.2006, доводы которого сводятся к мотивам, которые были изложены в возражении и отражены в данном решении.

Вместе с тем следует отметить, что заявленное обозначение «ВВП» визуально отличается от обозначения, характеристика которого представлена в возражении от 18.12.2007 и «Особом мнении» от 02.06.2008 (комбинированное обозначение, выполненное в виде отдельных букв, размещенных в ряд на прямоугольных плашках контрастного цвета).

Приложенный к «Особому мнению» авторский договор заказа от 20.02.2004 содержит утвержденный рисунок для последующего использования в оформлении журнала, который также визуально отличается от заявленного обозначения и совпадает с рисунком, представленном в возражении и «Особом мнении».

Именно этим рисунком заявитель просил заменить заявленное обозначение в своем письме от 07.02.2006, однако экспертиза не внесла

указанные изменения в заявленное обозначение, поскольку заявителем не была уплачена соответствующая пошлина (см. письмо экспертизы от 17.05.2006). Соответственно, решение экспертизы от 26.04.2007 было принято в отношении обозначения, первоначально поданного на регистрацию товарного знака.

Что касается доводов заявителя относительно того, что «...обозначение «ВВП» не может вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, для которых предполагается регистрация, так как оно не указывает на качество и свойство товаров и услуг и не является описательным», то эти мотивы для отказа в решении экспертизы не указывались и поэтому в данном решении Палаты по патентным спорам не рассматривались.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.12.2007, отменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать товарный знак «ВВП» по заявке №2006702361/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - печатная продукция.

35 - реклама.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.