

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.12.2011, поданное ООО «Предприятие ВГТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708437/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010708437/50 с приоритетом от 19.03.2010 на имя заявителя было заявлено обозначение «VGT». В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак исполнен в виде трех последовательно расположенных латинских букв «V» «G», «T», выполненных стандартным шрифтом. Буквенное сочетание «VGT» является транслитерацией части фирменного наименования заявителя. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01-03, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2011 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.12.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- на имя заявителя зарегистрирована серия комбинированных товарных знаков, включающих словесный элемент «ВГТ» (свидетельства №215560, №438776) и «VGT» (свидетельство №438772), при этом в товарном знаке по свидетельству №438776 обозначение «ВГТ» является охраняемым элементом;

- наличие данных регистраций свидетельствует о серии знаков, объединенных общим сильным элементом «ВГТ», и подача заявки №2010708437/50 на регистрацию товарного знака «VGT», словесный элемент которого является транслитерацией «ВГТ» и имеет одинаковое прочтение, расширяет эту серию;

- основной специализацией компании-заявителя, которая осуществляет свою деятельность на рынке уже более девятнадцати лет - с 12 марта 1992 года, является разработка и производство лако-красочной продукции, куда входят лаки, эмали, краски, клеи, шпаклевки, грунтовки, отвечающие современным экологическим стандартам. За последние годы ООО "Предприятие ВГТ" расширила ассортимент производимой продукции, включив в различные современные средства, такие как акриловые герметики, акриловые краски, декоративные штукатурки, фактурные и мелкофактурные краски;

- региональные торговые представители ООО "Предприятие ВГТ" реализовывают продукцию, куда она поставляется по договоренности с заявителем, по всей территории Российской Федерации;

- область применения продукции заявителя достаточно широка, благодаря чему круг потребителей, знакомых с товарами заявителя, не ограничивается одними промышленными предприятиями, продукцию также используют частные лица;

- продукция ООО "Предприятие ВГТ" представлялась на различных выставках и ярмарках, таких как "Интерлакокраска", "100 лучших товаров России", "Хозтовары и мебель", "MosBuild" и неоднократно награждалась различными медалями и дипломами;

- заявитель вкладывает огромные средства в рекламу и продвижение на рынке своей продукции под маркой "ВГТ" и "VGT" путем размещения информации о них в СМИ, специализированных изданиях, интерактивной печати;

- заявитель постоянно расширяет линейку выпускаемой продукции, при этом изделия маркируются как зарегистрированными товарными знаками, так и поданными на регистрацию;

- таким образом, заявленное обозначение "VGT" приобрело различительную способность вследствие его широкого и активного использования до даты подачи заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению и на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2012, были представлены следующие документы:

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица - [1];
- копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица от 1992 года - [2];
- распечатка с сайта <http://www.vgtraska.ru>, содержащая информацию о заявителе и выпускаемой им продукции - [3];
- распечатка с сайта <http://www.nic.ru>, содержащая информацию о доменном имени vgtraska.ru - [4];
- распечатка карты поставок продукции заявителя - [5];
- копии страниц журналов «ХИМ эксперт» за 2008-2009г. - [6];
- копии товарных накладных, счетов, счетов фактур - [7];
- копии дипломов за участие в выставках за 2002-2006, 2008-2010 года - [8];
- диск - [9];
- каталоги, буклеты за 2002, 2007, 2009, 2011 года - [10];
- этикетки, пакет - [11];
- копия справки ООО «Торговый дом ВГТ» - [12];
- копия справки ООО «Предприятие ВГТ» - [13];
- фотографии продукции - [14];
- сведения из сети Интернет, касающиеся продукции заявителя - [15].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010708437/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров заявленного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (19.03.2010) поступления заявки №2010708437/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение по заявке №2010708437/50 исполнено в виде трех последовательно расположенных латинских букв «V» «G», «T», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01-03, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Рассматриваемое обозначение «VGT» является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной

способностью и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание материалы [1-15], представленные заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Из представленных материалов [1-3] усматривается, что ООО «Предприятие ВГТ» присутствует на рынке России с 1992 года.

Согласно материалам [3, 6, 10] ООО «Предприятие ВГТ» - это крупнейший производитель водно-дисперсных, защитных и лакокрасочных материалов, маркируемых обозначением «ВГТ», «VGT», таких как: лаки, эмали, краски, шпаклевки, герметики, клеи. Предприятие располагает большими производственными площадями и исследовательским центом. Производимая заявителем продукция представлена в 73 регионах России.

Согласно информации, содержащейся в журнале «Хим эксперт» [6], который представляет статистические данные по различным видам химической продукции в России, следует, что ООО «Предприятие ВГТ» занимает шестое место среди подобных предприятий. Объем производства лакокрасочных материалов в 2007 году составил – 33027т, в 2008 – 33500т.

Согласно материалам [8] продукция ООО «Предприятия ВГТ», маркируемая обозначением «VGT» неоднократно демонстрировалась заявителем на таких выставках как: Международная специализированная выставка «ИНТЕРЛАКОКРАСКА» и «MosBuild», на ярмарке «Хозтовары и мебель», где неоднократно награждалась различными медалями и дипломами.

С 2002 года на имя заявителя зарегистрирован сайт «vgtkraska» [4], на котором содержится подробная информация о предприятии и производимых товарах.

Производимая заявителем продукция применяется как для промышленных целей, так и для бытовых нужд (клеи «VGT» на основе ПВА предназначен для строительного и бытового использования для склейки древесины, бумаги, картона). Данная продукция заявителя рассчитана не только для строительных компаний, но и

для рядовых потребителей. В этой связи прилагаемые заявителем материалы свидетельствуют о широкой области применения товаров, маркируемых обозначением «VGT» и приобретения узнаваемости и репутации среди широкого круга лиц.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что обозначение «VGT» воспроизводит часть фирменного наименования заявителя - ООО «Предприятия ВГТ», а также является продолжением серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя.

Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем приобрело различительную способность до даты подачи заявки №2010708437/50 в отношении товаров 01, 02, 16, 17 классов МКТУ.

В отношении товаров 03 класса МКТУ приобретение заявленным обозначением различительной способности материалами [1-15] не доказано.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.12.2011, отменить решение Роспатента от 21.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010708437/50.