

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 от 29.09.2009, поданное компанией VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.06.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №912722, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №912722 с приоритетом от 19.10.2006, произведенной в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне, является VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция.

Знак по международной регистрации №912722 представляет собой словесное обозначение «VERDE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, над которым справа вверху расположен знак ®.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.06.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №912722. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №912722 является неохраноспособным, так как слово «VERDE» в переводе с итальянского и испанского языков означает «зеленый, крепкий, свежий» (см.

ABBY LINGVO [1]) и указывает на свойства приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением по следующим причинам:

- итальянский и испанский языки не распространены в Российской Федерации, в связи с чем значение слова «VERDE» не известно российскому потребителю, что позволяет расценивать заявленное обозначение как фантазийное;
- словесный элемент «VERDE» является частью фирменного наименования заявителя;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в России.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №912722.

Заявителем представлены информационные материалы о деятельности заявителя [2].

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

С учетом даты (19.10.2006) приоритета международной регистрации №912722 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания свойств товаров.

Знак по международной регистрации №912722 представляет собой словесное обозначение «VERDE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, над которым справа вверху расположен знак ®.

Анализ знака показал, что его элемент ® не обладает различительной способностью, так как представляет собой предупредительную маркировку товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Доминирующий словесный элемент «VERDE» в переводе с итальянского и испанского языков означает «зеленый, крепкий, свежий» (см. ABBY LINGVO [1]).

Следовательно, в отношении приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ – «оливки консервированные, масло оливковое, пикули» данный элемент будет указывать на свойства этих товаров.

Довод заявителя о том, что обозначение «VERDE» приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен, поскольку представленные материалы [2] не содержат информации о деятельности заявителя в Российской Федерации с использованием знака «VERDE» для товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета международной регистрации №912722.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2009 и оставить в силе решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 18.06.2009.