

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2025, поданное от имени компании «САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД», Махараштра, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1042597, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2023819633 с приоритетом от 04.12.2023 зарегистрирован 19.08.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1042597 в отношении товаров 03, 05, 08, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Пашкова Вадима Альбертовича, 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, 40г, кв. 87 (далее - правообладатель).

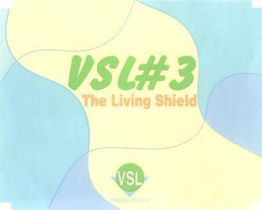
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2025 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что по мнению лиц, его подавших, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

Буквосочетание «VSL» не обладает признаками слова, не характеризуется лингвистическими свойствами, не состоит из морфем, не имеет ударения, в нем отсутствует чередование гласных и согласных букв.

Буквосочетание «VSL» не имеет и характерного графического исполнения. В противном случае, это должно расцениваться экспертизой как изобразительная часть, что входит в противоречие с записью в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания на указание типа товарного знака — комбинированный, т.е. состоящий из изобразительной части и словесной.

Лицу, подавшему возражение, при этом принадлежат права на товарные знаки

«», «», «» по свидетельствам №№326014, 639153, 679047, где буквенные элементы «VSL»/ «BSL» указаны в качестве неохраняемых элементов в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с этим, при обращении к материалам заявки №2023819633 можно установить, что документы, доказывающие приобретение различительной способности элемента «VSL», в материалах заявки отсутствуют. Следовательно, у экспертизы не имелось оснований для предоставления буквосочетанию «VSL» правовой охраны.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что им было подано обращение при проведении экспертизы заявки №2023819633, где указывалось на

противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№326014, 639153, 679047, которое не было в последующем учтено.

Согласно доводам возражения регистрация товарного знака №1042597 устанавливает презумпцию наличия различительной способности у элемента «VSL», входящего в состав товарного знака, зарегистрированного без дискламации, что нарушает права и законные интересы правообладателя серии товарных знаков, в которых элемент «VSL»/ «ВСЛ» был дискламирован.

На основании изложенного, выражена просьба удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1042597 недействительной частично, а именно, исключить из объема правовой охраны буквенный элемент «VSL».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

В отзыве правообладатель сообщает, что с точки зрения русского языка аббревиатура является словом, составленным путем сокращения одного, двух или нескольких слов.

Согласно англо-русскому словарю, аббревиатура "VSL" имеет несколько значений – «VSL» (variable safety level) - переменный минимальный запас предметов снабжения; - «VSL» (vertical scan lock-on) - захват цели при вертикальном сканировании; - «VSL» (vital supply installation) - пункт обеспечения основными предметами снабжения.

С учетом правовых подходов президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенном в постановлении от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018, аббревиатура является словом. Кроме того, правообладатель обращает внимание, что буквенный элемент "VSL" выполнен оригинальным шрифтом, составляет оригинальную неразрывную композицию с изобразительным элементом знака и в общем виде представляет собой единую композицию.

Правообладатель считает, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию, обладающую изначальной различительной способностью. Утверждения подателя возражения о том, что буквенный элемент спорного товарного знака должен быть указан в качестве неохраняемого элемента, не могут быть приняты во внимание, поскольку обладающая изначальной различительной способностью композиция состоит из охраноспособных элементов, которые непосредственно участвуют в формировании общего зрительного впечатления, производимого спорным товарным знаком.

Подача обратившимся лицом заявок №2023817392, №2023817393 с датой приоритета от 28.11.2023 г. на государственную регистрацию обозначений «VSL#3» и «ВСЛ#3» сама по себе не свидетельствует о наличии заинтересованности. Доказательств наличия судебного спора с правообладателем оспариваемого знака представлено не было. Также стоит отметить, что заявки, на которые ссылается податель возражения поданы в отношении товаров и услуг 05,16, 35,42, 44 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак охраняется в отношении товаров 03, 05, 08, 21 классов МКТУ.

Правообладатель также указывает на то, что действующим законодательством не предусмотрено решение вопроса о возможности регистрации, исходя из ранее принятых решений Роспатента в отношении аналогичных или сходных товарных знаков и обозначений. Каждый случай должен рассматриваться отдельно с учетом его особенностей, а решение должно приниматься на основании соответствующих положений нормативных актов с применением установленных методологических подходов к оценке охраноспособности.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1042597.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.12.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №1042597 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1042597 представляет собой



комбинированное обозначение «» состоящее из изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположен стилизованный силуэт профиля девушки, а также из трех букв латинского алфавита «VSL». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 21 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность компании «САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1042597 по основанию несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, усматривается в том, что спорный элемент «VSL», в принадлежащих обратившемуся лицу товарных знаках по

свидетельствам №№326014, 639153, 679047, указан в качестве неохраняемого элемента, а включение этого элемента в объем правовой охраны оспариваемого знака без противопоставления прав обратившегося лица, ущемляет положение последнего.

Что касается доводов правообладателя относительно разного объема правовой охраны оспариваемого товарного знака и товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, то применительно к выбранному основанию оспаривания отличия в перечнях товаров не имеет значения, так как положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса применяется ко всем позициям перечня.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован как комбинированный по своему характеру, следовательно, включает в себя как изобразительный элемент, так и словесный или буквенный/числовой.

В оспариваемом товарном знаке изобразительным элементом является



элемент « », а буквенным элементом – « VSL ».

VSL

VSL

Буквы « VSL » являются согласными и поэтому действительно не имеют словесного характера, так как согласные буквы не образуют слова. Кроме того, приведенные правообладателем возможные значения буквенного сочетания

VSL

« VSL » в качестве аббревиатур (переменный минимальный запас предметов снабжения; - захват цели при вертикальном сканировании; - пункт обеспечения основными предметами снабжения) не соотносятся с товарами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, такие значения являются узкоспециальными, относятся к специализированной лексике, не знакомы широкому кругу потребителей, а следовательно, нет оснований полагать, что буквы будут

восприняты потребителями как обладающие словесным характером за счет их аббревиатурного значения. Какого-либо общеупотребимого значения спорного буквосочетания как аббревиатуры правообладателем не приведено.

Установив факт того, что спорный буквенный элемент не имеет словесного характера, так как не является аббревиатурой, следует оценить насколько оригинальным является его написание для того, чтобы буквы перестали восприниматься в качестве букв, а стали восприниматься в качестве изобразительного элемента.

В случае, если буквы выполнены стандартным шрифтом без какой либо графики, композиционного решения, то правовая охрана не может быть предоставлена, что подтверждается решениями административного органа, оставленными в силе в порядке контроля судебной инстанции (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по делу №СИП-498/2023, а также в рамках дел №СИП-603/2018, №СИП-959/2014 и №СИП-391/2013 суд установил, что обозначения, состоящие из трех согласных букв (DNS, SKH, LFT), представляют собой сочетание букв, не имеют словесного характера и соответственно не обладают различительной способностью).

В тех случаях, когда согласные буквы выполнены в оригинальной графике, имеют композиционное, стилистическое оформление, позволяющего воспринимать буквы не только в качестве букв, но и в качестве яркого запоминающегося целостного образа – то правовая охрана может быть предоставлена.

The image shows a stylized graphic element consisting of the letters 'V', 'S', and 'L' overlaid on each other. The 'V' is in the foreground, with the 'S' and 'L' partially visible behind it, creating a layered effect. The letters are in a serif font.

Спорный буквенный элемент «» выполнен стандартным шрифтом с небольшим наложением букв «V» и «S» друг на друга, при этом такое наложение представляет собой минимальное изменение стандартного последовательного написания трех согласных букв. Буквенные элементы без затруднения и домысливания воспринимаются как латинские буквы «V-S-L», расположенные именно в такой последовательности, отсутствует вариативность их восприятия и прочтения. Буквенный элемент расположен под изобразительным с пропуском

интервала между двумя элементами знака, отсутствуют какие-либо изобразительные или цветовые решения, объединяющие элементы между собой.

Обратившись к материалам заявочной документации оспариваемого товарного знака, а именно к разделу «описание заявляемого обозначения», коллегия установила, что в нем присутствует следующее описание: «Заявленное обозначение – комбинированный товарный знак. Изобразительный элемент представлен округлой композицией, внутри которой расположено стилизованное изображение девушки, выполненное из изогнутых линий. Словесный элемент представлен обозначением «VSL», в транслитерации «ВСЛ», который выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении».

Данное описание дополнительно подтверждает выводы коллегии о том, что



спорный элемент «» представляет собой сочетание согласных букв латинского алфавита, не обладающее словесным значением и характерным графическим исполнением.

Что касается доводов правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак необходимо рассматривать в качестве композиции из неохраняемых элементов, обладающей различительной способностью в контексте подпункта 2 пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса, то коллегия обращает внимание на то, что в случае с оспариваемым товарным знаком - композиция состоит из охраноспособного, оригинального изобразительного элемента, и второго элемента – буквенного, не имеющего различительной способности. Норма подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса при этом охватывает те случаи, когда все элементы обозначения охраноспособными не являются, но за счет своего расположения относительно друг друга воспринимаются в качестве оригинальной композиции, следовательно, данная норма к оспариваемому обозначению не применима.

На основании изложенного, коллегия делает вывод о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1042597 была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как элемент «VSL» должен быть указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Кроме того, заслуживает внимания довод лица, подавшего возражение, о необходимости соблюдения принципа правовой определенности и разумных ожиданий.

В частности элемент «VSL» ранее признан неохраняемым элементом и



выведен из объема правовой охраны товарных знаков «VSL#3», «VSL#3» по свидетельствам №№326014, 639153, принадлежащих обратившемуся лицу.



В указанных товарных знаках элементы «VSL», «VSL#» обладают некоторыми стилистическими особенностями исполнения, однако, оценены как неохраноспособные, поскольку прочитываются понятным образом в качестве трех согласных латинских букв.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1042597 недействительной частично, а именно, исключить из объема правовой охраны буквенный элемент «VSL».