

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.12.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731555/50, поданное Закрытым акционерным обществом Инновационно – промышленной компанией «Роснефтехим», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007731555/50 с приоритетом от 04.10.2007 на имя заявителя было подано обозначение «РНХ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 02, 04 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.04.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе

в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «РНХ» является аббревиатурой от ключевых слов фирменного наименования заявителя «РосНефтеХим»;
- заявленное обозначение в результате интенсивного и территориально широкого использования приобрело различительную способность;
- составы, разработанные и производимые ЗАО ИПК «Роснефтехим», широко известны, среди них «растворитель асфальтосмолопарафиновых отложений – РНХ» (патент № 2776252), «антисептик нефтяной для пропитки древесины РНХ» (патент №2331512). Планируется переименование всех разрабатываемых и выпускаемых реагентов (РНХ –цифровой номер, номер серии и порядковый номер реагента);
- наличие технических условий, утвержденных в установленном порядке, свидетельствует о большой проделанной работе по разработке и подготовке к применению продукции;
- отзывы предприятий, пользующихся продукцией РНХ, подтверждают приобретение различительной способности заявленного обозначения в результате использования;
- при прочтении обозначение звучит как «эрэнха» и представляет собой словесный элемент;
- предприятия ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «РЖД», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» являются ведущими и крупнейшими предприятиями в своей отрасли, отзывы этих предприятий подтверждают широкую географию применения продукции заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «РНХ» по заявке №2007731555/50 в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия технических условий (ТУ- 2458-001-15286545-2004) [1];
- копия технических условий (ТУ 0258-002-73761066-2006) [2];
- копии писем отзывов о продукции заявителя [3];
- распечатки из сети Интернет о компаниях, представивших отзыв на продукцию заявителя [4];
- квитанции о приеме груза [5];
- акт испытаний эффективности антисептика нефтяного для пропитки древесины РНХ [6].

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

С учетом даты (04.10.2007) поступления заявки №2007731555/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, 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;

— общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «РНХ», выполненных заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются как слово естественного языка, не имеют оригинального запоминающегося графического исполнения и лишено каких –либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил, что правомерно было отмечено в заключении экспертизы.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию обозначений в качестве товарного знака, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ материалов возражения показал, что предприятие заявителя ЗАО ИПК «Роснефтехим» разрабатывает, производит и реализует различным предприятиям специфические нефтехимические составы.

Из материалов возражения следует, что потребителями продукции заявителя являются четыре компании, такие как: ОАО «АНК Башнефть», ОАО «РЖД», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», которые представили заявителю письма-отзывы [3] о его продукции.

Однако в указанных письмах, также как и в представленных технических условиях, речь идет о товарах, которые отсутствуют в перечне заявки № 2007731555/50.

Квитанции о приеме груза [5], приложенные к возражению, не содержат заявленного обозначения, и, кроме того, имеют даты, более поздние, чем дата подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Поскольку материалы возражения не содержат информации об объемах производств и продаж товаров под обозначением «РНХ», о территории реализации указанных товаров, объема затрат на рекламу товаров, о публикациях в открытой печати и ином использовании заявленного обозначения, позволяющем воспринимать его как товарный знак заявителя, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о приобретении обозначением «РНХ» различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731555/50 следует признать правомерным.

Что касается особенного мнения, поступившего в Палату по патентным спорам 17.03.2010, то доводы, изложенные в нем, были оценены в мотивировочной части решения и не требуют дополнительно анализа.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2009, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2009.