

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 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 01.11.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005715587/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005715587/50 с приоритетом от 28.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», Москва, в отношении товаров 01 – 04, 06, 13, 16, 17, 19, 25, 30, 31 и услуг 35 – 39, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ЕвроХим», выполненное особым шрифтом. «Слово «ЕвроХим» образовано сокращениями слов «Европа» (Евро) и «химия» (Хим), выражающих месторасположение и область деятельности заявителя».

Решение экспертизы от 24.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктом 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЕвроХим» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из общепринятых сокращений: Евро- европейский, Хим - химия, химический (Новый словарь сокращений русского языка, Москва, ЭТС, 1995, с.219, 617 [1]).

Таким образом, заявленное обозначение «ЕвроХим» не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой сокращенное наименование отрасли хозяйства, к которой относится деятельность заявителя, и поэтому оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Экспертиза также отметила, что данное утверждение может быть подтверждено практикой экспертизы: в товарных знаках по свидетельствам № 148674, 176708, 181878 слово «ЕвроХим» исключено из правовой охраны, т.к. этот элемент признан неохраноспособным. В товарном знаке по свидетельству № 328741, принадлежащем заявителю, словесный элемент «ЕвроХим» также является неохраняемым элементом.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- слово «европейский» не является ни наименованием отрасли хозяйства, ни наименованием области деятельности, а выражает принадлежность, отношение чего-либо к Европе, европейцам; слово «химический» является прилагательным, выражающим отношение к химии, либо выражением существительного «химия», обозначающего вид науки, а не отрасль хозяйства; отрасль хозяйства со словом «химический» называют химическая промышленность;

- слово «ЕвроХим» имеет две заглавные буквы «Е» и «Х», отражающие особенность применения указанного словосочетания в фирменном наименовании заявителя; слово «ЕвроХим» - основная часть фирменного наименования заявителя; указанное слово используется более 6 лет, как простое, наиболее употребляемое сокращение названия заявителя; в этом качестве оно приобрело

широкую известность и популярность в России и за рубежом, однозначно ассоциируется у потребителя как с самой компанией - заявителем, так и с её продукцией и услугами;

- в 2005 году компания – заявитель ввела в действие фирменный стиль (единый корпоративный бренд «ЕвроХим») как в ОАО «МКХ «ЕвроХим», так и в его дочерних и зависимых обществах; слово «ЕвроХим», начиная с даты введения Руководства по фирменному стилю 01.11.2005 до настоящего времени, широко используется во всей структуре компании, в сфере её деятельности для идентификации как самой компании, так и её продукции и услуг;

- показатели деятельности ОАО «МКХ «ЕвроХим» за 2006 год:

- география поставок – Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Северо-западный федеральный округ России, Украина, Молдавия, Республика Беларусь, Азербайджан;

- объём реализации минеральных удобрений – более 1 миллиона тонн в год;

- среднегодовое количество крупных потребителей минеральных удобрений (дистрибьютеров) – более 50;

- способы использования фирменного блока с «ЕвроХим»: маркировка, сопроводительная документация, бланки, договоры, реклама, каталоги, спецификации, транспортные средства, указатели, вывески и т.д.;

- число выставок, ярмарок, презентаций, других рекламных мероприятий, на которых представлены минеральные удобрения с использованием слова «ЕвроХим» - не менее 5 в год;

- доля рынка минеральных удобрений всего по Российской Федерации 20%;

- широкое использование и эффективное применение имеется и по другим видам продукции и услуг;

- таким образом, обозначение «ЕвроХим» широко используется в различных сферах и приобрело различительную способность в результате использования.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение «ЕвроХим» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг скорректированного перечня, приложенного к возражению.

К возражению приложены следующие материалы:

- Краткие сведения о заявителе на бл. [2];
- Товары и услуги, для которых испрашивается регистрация знака на 2л. [3];
- копия Приказа № 05-212/01-2 от 25.10.2005 Закрытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «Евро-Хим» на 2л. [4];
- копия Руководства по фирменному стилю ЗАО «Минерально-химическая компания «Евро-Хим» на 5л. [5];
- копии Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 06.08.2007, Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 06.08.2007 на 2л. [6];
- копия Устава Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «Евро-Хим» на 40л. [7].

На заседании коллегии Палаты по Патентным спорам, состоявшемся 13.05.2008, заявитель представил заявление о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов, свидетельствующих о приобретённой различительной способности заявленного обозначения, а также в связи с рассмотрением заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, указанных в решении экспертизы. Заявителем были также представлены заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 148674 и № 181878, поданные в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.05.2008.

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

С учетом даты поступления (28.06.2005) заявки № 2005715587/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, а также на место производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся обозначения, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение, место производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров, указание материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующее положение.

Положения, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Заявленное обозначение по заявке № 2005715587/50 представляет собой словесное обозначение «ЕвроХим», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавными буквами «Е» и «Х».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Как отмечено в решении экспертизы, в соответствии с Новым словарём сокращений русского языка (Москва, ЭТС, 1995 [1], с.219, 617) «евро» - европейский, а «хим» - химический, химический завод, химия.

В Большом толковом словаре русского языка [8] (Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с.293, 1442) также указано, что «евро» - первая часть сложных слов. Вносит значение слова: европейский», а «хим» - «часть сложных слов. Вносит значение слова: химический». «Химический» - означает, в частности, «связанный с применением химикатов».

Следовательно, заявленное обозначение частично состоит из географического названия «Евро», указанный словесный элемент означает «европейский» и воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товара, о чём, собственно, указано и в описании заявленного обозначения в материалах заявки № 2005715587/50.

«Хим» - указывает не только на область деятельности заявителя, как указано в описании заявленного обозначения, но и может восприниматься как указание на материал, состав сырья товара (применение химикатов - [8]).

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается, как указание на место изготовления или сбыта товара, оказания услуг и на материал, состав сырья, из которого товар изготовлен. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «ЕвроХим», ему не может быть предоставлена правовая охрана с дискламацией указанного словесного элемента, как это имеет место быть в товарных знаках № 148674, 176708, 181878, указанных в решении экспертизы, а также в товарном знаке заявителя по свидетельству № 328741.

Относительно просьбы заявителя о переносе заседания Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, поданного заявителем, на более поздний срок в связи с тем, что им поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 146674 и № 181878, то

необходимо отметить, что при рассмотрении возражения по существу коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия рассматриваемого возражения к рассмотрению, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.05.2007.