

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела возражение от 10.08.2012, поданное ЗАО Инновационно-промышленная компания «Роснефтехим», г. Уфа, Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727357, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010727357 с приоритетом от 24.08.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «РНХ», являющееся аббревиатурой от названия фирмы «РосНефтеХим».

Решением Роспатента от 27.02.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание букв, которые не обладают различительной способностью, так как не имеют словесного характера. Также в заключении указано, что заявителем не доказано приобретение заявленным обозначением различительной способности, так как не представлены сведения о

территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, об объеме их производства и продажи.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «РНХ» является аббревиатурой от ключевых слов фирменного наименования заявителя «РосНефтеХим»;
- заявленное обозначение в результате интенсивного и территориально широкого использования приобрело различительную способность;
- задолго до даты подачи заявки № 2010727357 заявителем были разработаны и производились следующие реагенты: «растворитель асфальтосмолопарафиновых отложений – РНХ» (ТУ 2458-001-15286545-2004, защищен патентом на изобретение № 2776252), «антисептик нефтяной для пропитки древесины РНХ» (ТУ 0258-73761066-2006, патент на изобретение №2331512), «профилактическое средство РНХ-1010(ТУ 0258-004-73761066-2010, защищено патентами №№2272061, 2196162, 2190654), «флотационный реагент комплексного действия РНХ -3010(ТУ 2452-003-73761066-2009);
- наличие технических условий, утвержденных в установленном порядке, свидетельствует о большой проделанной работе по разработке и подготовке к применению продукции;
- об объеме выпускаемой продукции свидетельствует таблица №1, справка из бухгалтерии и копии товарных накладных;
- 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 27.02.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение «РНХ» по заявке №2010727357 в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка № 2010727357 на регистрацию товарного знака с приложением к ней[1];
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.02.2012 [2];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 11.09.2011 [3];
- ответ на уведомление от 29.11.2011 [4];
- товарные накладные [5];
- копии отзывов о продукции заявителя [6];
- практика Роспатента [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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.

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

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных букв русского алфавита, не образующих слова русского языка, не имеющих также оригинального графического исполнения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил, как правомерно было отмечено в заключении по результатам 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 заявитель 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 [6] о его продукции.

Однако следует отметить, что в указанных письмах, в представленных товарных накладных [5], также как и в имеющихся в материалах заявки технических условиях, речь идет о товарах, которые отсутствуют в перечне заявки № 2010727357.

Поскольку материалы возражения не содержат информации об объемах производства и продаж товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, под обозначением «РНХ», о территории реализации указанных товаров, об объемах затрат на их рекламу, 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 №2010727357 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2012.