

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 ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2013, поданное ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», г. Заинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718052, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011718052 с приоритетом от 08.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный и словесные элементы. Изобразительная часть представляет собой композицию из двух квадратов с двумя закругленными углами, окрашенных в светло-зеленый и темно-зеленый цвет. Внутри левого квадрата расположено стилизованное изображение колбы белого цвета, внутри которой слева расположены друг над другом три параллелограмма темно-зеленого цвета разные по длине. Над квадратами по центру расположен ромб с закругленными углами, окрашенный в грязно-желтый цвет. Словесный элемент «ЭНЕРГОХИМ» расположен под изобразительным элементом, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита темно-зеленого цвета. Словесный элемент «СЕРВИС» расположен под словом «ЭНЕРГОХИМ» справа, выполнен стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита темно-зеленого цвета.

Роспатентом 09.01.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из охраны всех словесных элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому слова «ЭНЕРГОХИМ» и «СЕРВИС» являются неохранными элементами заявленного обозначения в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы слово «ЭНЕРГОХИМ» не обладает различительной способностью, поскольку согласно сети Интернет (см. <http://www.energohimltd.ru>, <http://energo-him.ru>) используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводов экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «СЕРВИС»;
- словесный элемент «ЭНЕРГОХИМ», являющийся искусственным словом, состоящим из двух частей «ЭНЕРГО» (согласно Толковому словарю Т.Ф. Ефремовой «энерго» - начальная часть сложных слов со значением: 1. энергия; 2. энергетический) и «ХИМ» (согласно словарю сокращений русского языка www.sokr.ru «хим» означает «химия; химический»), нельзя отнести к описательным элементам, поскольку смысл данного обозначения не понятен рядовому потребителю, его толкование требует дополнительных рассуждений и домысливания, которые могут быть различными – энергия для химии, энергетическая химия, химическая энергия, энергия химии и т.п.;
- в обозначении «ЭНЕРГОХИМ» отсутствует прямое указание на какие-либо свойства заявленных услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров;
- обозначение «ЭНЕРГОХИМ» не является вошедшим во всеобщее употребление, общепринятым символом или термином в какой-либо области, никаким образом не характеризует заявленные услуги 35 класса МКТУ;
- информация из сети Интернет, в частности, приведенная экспертом, свидетельствует о том, что указанные предприятия оказывают услуги неоднородные заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- ЗАО «Энергохим» (www.erbr.ru) занимается производством лабораторного оборудования и приборов, ООО «Энергохим» (www.energohimltd.ru) осуществляет деятельность в области проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов промышленного и гражданского назначения, ООО «Энергохим» (www.energo-him.ru) занимается производством антифриза для автомобилей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011718052 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 классов МКТУ без дискламации словесного элемента «ЭНЕРГОХИМ».

В качестве дополнения к возражению заявителем приложены распечатки с сайтов www.erbr.ru, www.energohimltd.ru, www.energo-him.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (08.06.2011) поступления заявки №2011718052 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур и стилизованной колбы, а также словесные элементы «ЭНЕРГОХИМ» и «СЕРВИС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «СЕРВИС» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении словесного элемента «ЭНЕРГОХИМ» необходимо отметить следующее.

Слово «ЭНЕРГОХИМ» является сложносоставным, включает в свой состав части «ЭНЕРГО» и «ХИМ», имеющие определенную семантику в русском языке. Так, «ЭНЕРГО» является первой составной частью сложных слов со значениями: 1) относящийся к энергетике; 2) относящийся к энергии (см. Толковый словарь иноязычных слов, 2004, <http://slovari.yandex.ru>), а «ХИМ» - часть сложных слов со значением – относящийся к химии, химический (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <http://dic.academic.ru>).

Согласно Толковому словарю иноязычных слов, 2004 (см. <http://slovari.yandex.ru>) под словом «энергетика» понимается: 1. наука, изучающая процессы производства, преобразования, передачи и использования энергии (в 1-м знач.). 2. отрасль экономики, занимающаяся практическим использованием этих процессов.

Учитывая изложенное, словесный элемент «ЭНЕРГОХИМ» воспринимается в значении «энергохимический» или «энергохимия» и обозначает область науки или отрасль экономики, связанные с производством, преобразованием, передачей и использованием химической энергии. В этой связи в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией продукции, демонстрацией товаров и изучением рынка, «ЭНЕРГОХИМ» представляет собой обозначение, указывающее на определенную область деятельности, следовательно, является описательным элементом, которому не может быть предоставлена правовая охрана.

Заявитель в возражении указал на то, что значение слова «ЭНЕРГОХИМ» непонятно российскому потребителю и его толкование требует дополнительных рассуждений и домысливания. Вместе с тем из общедоступных источников сети Интернет, см. например, статью Чиркова Ю. «Занимательно об энергетике» <http://www.gumer.info>, различные статьи из он-лайн Энциклопедий <http://slovari.yandex.ru>, усматривается, что обозначения «энергохимический» или «энергохимия» использовались до даты приоритета заявленного обозначения в качестве обозначения деятельности в сфере энергетики и химической промышленности, связанной с комплексным использованием топливных ресурсов.

Кроме того, как указано экспертизой, обозначение «ЭНЕРГОХИМ» используется различными производителями для маркировки услуг, однородных заявленным. Так, например, одно из направлений деятельности ЗАО «Энергохим», согласно информации с сайта www.erbr.ru, приобщенной заявителем к материалам возражения, является продажа химической продукции, т.е. данное лицо осуществляет услуги в области торговли, что однородно услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне рассматриваемой заявке №2011718052.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «ЭНЕРГОХИМ» противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 08.07.2013 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия палаты по патентным спорам не учла приведенные в возражении доводы заявителя и приняла необоснованное решение об отказе в регистрации товарного знака. Доводы особого мнения сводятся к следующему:

- палата по патентным спорам необоснованно посчитала, что слово «ЭНЕРГОХИМ» является сокращением от слова «энергохимический» и носит описательный характер по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- слово «ЭНЕРГОХИМ» отсутствует в словарях сокращений, его значение вряд ли может быть понятно рядовому потребителю;

- предоставленная заявителю на заседании коллегии палаты по патентным спорам статья «Занимательно об энергетике» Чиркова Ю. не может быть отнесена к официальным источникам информации и является мнением отдельного человека;

- указанная статья содержит обзор добычи и переработки угля в Сибири, приводится историческая справка о научно-исследовательских работах по производству из угля топлива и различных химических продуктов;

- предоставленные коллегией палаты по патентным спорам материалы с сайта <http://slovari.yandex.ru> содержат обзор статей, в которых имеет место упоминание слова «энергохимический», не приводят словарного значения этого слова, а лишь указывают на сферу применения данного слова в области топлива;

- перечень заявленных услуг по заявке №2011718052 относится к услугам по реализации продукции, демонстрации товаров и изучению рынка, в связи с чем обозначение «ЭНЕРГОХИМ» не может носить описательный характер» в отношении этих услуг.

- обозначение «ЭНЕРГОХИМ» используется различными предприятиями в различных областях деятельности, не связанной с использованием топлива.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 02.07.2013 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 29.04.2013.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2013.