

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2015, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725547, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013725547 подано 25.07.2013 на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Александр Электрик источники электропитания», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МДО АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненное буквами русского алфавита, и его транслитерация «MDO ALEXANDER ELECTRIC», выполненная буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

Роспатентом 19.01.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725547 для всех заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ с указанием словесных элементов «МДО», «MDO» в качестве неохраняемых элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому исключенные из правовой охраны словесные элементы не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «МДО» представляет собой общепринятое сокращение от «микродуговое оксидирование» - термин в области обработки материалов, электротехнического оборудования (см. <http://sokr.ru>). Информация об использовании «МДО» в качестве указанного сокращения широко представлена в сети Интернет (см. <http://tompve.ru/science/Obzor-pribor.htm>, <http://mdo-tech.ru/about.html#all>, http://www.firma-tom.ru/index.php?id=70&Itemid=40&option=com_content§ionid=3&task=category), а также в печатных изданиях, например, в журнале «Сварка и Диагностика», №1-2010 (январь-февраль).

В связи с изложенным словесный элемент «МДО» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «MDO») могут быть восприняты как указание на назначение и свойства товаров 07, 09 классов МКТУ заявленного перечня (предназначенные для микродугового оксидирования, созданные с помощью технологии микродугового оксидирования и т.п.).

В возражении, поступившем 15.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «МДО» и «MDO», включенные в состав заявленного обозначения, не являются простым указанием товаров, также не являются общепринятым сокращенным наименованием организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

- термин - слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы;

- основными источниками, позволяющими отнести обозначение к общепринятому термину или общепринятому сокращению общепринятого термина, являются терминологические словари;

- в качестве источников цитирования значения словесных элементов «МДО»/«MDO» экспертизой приведены ссылки не на официальные словари сокращений, а

на страницы Интернет-сайтов, в отношении которых не приведены выходные данные издания: дата выхода, издательство, и т.п.;

- на сайте <http://sokr.ru> в качестве источника цитирования в отношении значения сокращения «МДО» как «микродуговое оксидирование» приведена ссылка на страницу, которая не активируется;

- при этом на указанном сайте <http://sokr.ru> помимо приведенного экспертизой значения сокращения МДО представлены также другие значения, например, МДО - Московский департамент образования, МДО - межфракционное депутатское объединение, МДО - миграция до суммирования, МДО - машинно-дорожный отдел;

- ссылка экспертизы на журнал «Сварка и Диагностика» также не подтверждает того, что обозначение «МДО» стало общепринятым сокращением в отношении заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ;

- экспертизой не представлено источников, свидетельствующих о том, что среди специалистов, занимающихся производством товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки на товарный знак, а также потребителей этих товаров, используется общепринятое сокращение «МДО»/«MDO»;

- в отношении заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ обозначение «МДО»/«MDO» не может восприниматься потребителями как сокращение от «микродуговое оксидирование», поскольку «микродуговое оксидирование» - это электрохимический процесс модификации (окисления) поверхности металлов и их сплавов в электролитной плазме с целью получения оксидных слоев (покрытий);

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении готовых изделий, в том числе «преобразователи электрические», а не для товаров 06 класса МКТУ (металлы) и услуг 40 класса МКТУ (обработка материалов);

- таким образом, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ заявленное обозначение является образным выражением, и его регистрация в качестве товарного знака не ограничивает права третьих лиц.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725547 без исключения элементов «МДО» и «MDO» из правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ (объем притязаний был скорректирован заявителем на заседании коллегии 14.09.2015, а именно, в отношении товаров 07 класса МКТУ заявитель отказался от своих притязаний на включение элементов «МДО», «MDO» в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.07.2013) заявки №2013725574 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами; 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.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

На регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

МДО АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК
MDO ALEXANDER ELECTRIC

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесные элементы «МДО АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и «MDO ALEXANDER ELECTRIC» размещены на двух строках друг под другом.

Решением Роспатента от 19.01.2015 заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ. При этом товарный знак был зарегистрирован с указанием словесных элементов «МДО», «MDO» в качестве неохраняемых.

Решение Роспатента от 19.01.2015 оспаривается заявителем в части исключения элементов «МДО», «MDO» из правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,

сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; катушки индуктивности [обмотки], катушки электрические, в том числе дроссель, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; выпрямители тока; инверторы [электрические]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; ограничители электрические; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; схемы печатные; трансформаторы электрические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства помехозащитные электрические».

Отсутствие различительной способности у элементов «МДО», «MDO» обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что данные элементы являются сокращением от термина «микродуговое оксидирование», в связи с чем они могут быть восприняты как указание на назначение (предназначены для микродугового оксидирования) или свойства (созданы с помощью технологии микродугового оксидирования) заявленных товаров. Выводы экспертизы базируются на сведениях из сети Интернет.

В связи с отсутствием информации об упоминании словесных «МДО», «MDO» в терминологических словарях, коллегией не установлено, что указанные элементы относятся к категории терминов.

Вместе с тем, анализ информации, размещенной на Интернет-сайтах, приведенных в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

В январе-феврале 2012 года, то есть ранее даты подачи заявки №2013725547 (25.07.2013), на Интернет-сайте ООО «Научно-производственное объединение «Технологическая обработка материалов»

(см. http://www.firmatom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=45) была размещена статья, посвященная микродуговому оксидированию. В данной статье элемент «МДО» используется как сокращение от «микродуговое оксидирование». Предлагаемое к продаже ООО «Научно-производственное объединение «Технологическая обработка материалов» оборудование для микродугового оксидирования (МДО) включает следующие элементы: шкаф электролитической ванны, нестандартный источник питания с пультом управления и контрольными приборами, комплект ванн для обезжиривания и промывки деталей, систему замкнутого водооборота.

Согласно обзорной статье, размещенной на сайте кафедры «Технологии производства приборов и информационных систем управления летательных аппаратов» Российского государственного технологического университета имени К.Э.Циолковского (МАТИ) словесный элемент «МДО» также используется как сокращение от «микродуговое оксидирование» (см. <http://tompve.ru/science/Obzor-pribor.htm>).

В указанной статье микродуговое оксидирование (МДО) характеризуется как сравнительно новый вид поверхностной обработки и упрочнения главным образом металлических материалов, берущий свое начало от традиционного анодирования, и соответственно относится к электрохимическим процессам. Микродуговое оксидирование позволяет получать многофункциональные керамикоподобные покрытия с уникальным комплексом свойств, в том числе износостойкие, коррозионностойкие, теплостойкие, электроизоляционные и декоративные покрытия. Типовые установки микродугового оксидирования включают источники тока, системы охлаждения и перемешивания электролита, вентиляционные вытяжки.

На Интернет-сайте <http://mdo-tech.ru/about.html#all> приведено следующее определение микродугового оксидирования (МДО) – процесс получения покрытий на поверхности электропроводящего материала, находящегося в электролите в качестве рабочего электрода, в высоковольтном режиме, обеспечивающем наличие

локальных микроразрядов, перемещающихся по его поверхности при анодной поляризации.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «МДО» представляет собой сокращение от определенного электрохимического технологического процесса - микродугового оксидирования, который направлен на упрочнение различных материалов (преимущественно металлических). В указанном технологическом процессе используются различные приборы, в том числе, контрольные, измерительные, электрические.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке №2013725547, показал, что в нем содержатся товары, однородные приборам, используемым в процессе микродугового оксидирования (совпадет род/вид, назначение), а именно: «приборы и инструменты для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки); приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; катушки индуктивности [обмотки], катушки электрические, в том числе дроссель, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; выпрямители тока; инверторы [электрические]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; ограничители электрические; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; трансформаторы электрические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства помехозащитные электрические».

Таким образом, в отношении перечисленных товаров 09 класса МКТУ словесный элемент «МДО» и его транслитерация буквами латинского алфавита «MDO» указывают на их назначение (используются для осуществления процесса микродугового оксидирования).

В связи с изложенным элементы «МДО»/«MDO» правомерно исключены из правовой охраны в составе товарного знака по заявке №2013725547 в отношении

вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ, как не соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается таких товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня как «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; аппараты переговорные; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; схемы печатные», то указанные товары не используются в процессе микродугового оксидирования (сведениями об обратном коллегия не располагает). Также в материалах дела отсутствуют сведения о том, что при производстве перечисленных товаров используется микродуговое оксидирование (МДО). В этой связи элементы «МДО»/«MDO» по отношению к данным товарам являются фантазийными и могут быть включены в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2015, изменить решение Роспатента от 19.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725547 с исключением из правовой охраны элементов «МДО», «MDO» для всех товаров 07 и части товаров 09 классов МКТУ, кроме товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; аппараты переговорные; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; схемы печатные».