

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, 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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 08.10.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Средневожский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», г. Новокуйбышевск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006723717/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006723717/50 с приоритетом от 18.08.2006 было заявлено на регистрацию на имя ОАО «Средневожский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», г. Новокуйбышевск, в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне (далее - заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является словесным и представляет сочетание букв «МДПН».

Федеральным институтом промышленной собственности 20.07.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование вышеприведенного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, так как оно в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам 16.10.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «МДПН» по заявке №2006723717/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.07.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МДПН» приобрело различительную способность в результате интенсивного использования для товаров 04 класса МКТУ: «масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов»;
- заявленное обозначение «МДПН» приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, то есть до 18.08.2006;
- ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке» является ведущей организацией страны по проблемам индустриальных нефтяных и синтетических масел;
- рассматриваемое обозначение «МДПН» интенсивно используется на территории РФ с 1998 года заявителем, в связи с чем приобрело известность, узнаваемо потребителями, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 08.10.2007, отменить решение экспертизы от 20.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров, а именно, для товаров 04 класса МКТУ «масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов».

К возражению в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения по заявке №2006723717/50 в отношении вышеприведенных товаров были приложены дополнительные материалы в количестве четырнадцати приложений [1], свидетельствующие о хозяйственной деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 18.08.2006 поступления заявки №2006723717/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные 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.

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Обозначение по заявке №2006723717/50 является словесным и включает в себя словесный элемент «МДПН», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. С учетом скорректированного в возражении от 08.10.2007 первоначального перечня товаров, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ «масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов».

Анализ заявленного словесного обозначения «МДПН» показал, что оно отсутствует в словарно-справочных изданиях, позволяющих определить его смысловое значение. В этой связи его нельзя отнести к лексической единице русского языка, обладающей самостоятельной семантикой. Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что словесное обозначение «МДПН» при обращении к поисковым системам Интернета, выявлено, что данное обозначение является аббревиатурой и расшифровывается как «масло для электродвигателей погружных насосов» («электроизоляционное масло»), а производителем данного масла является именно заявитель.

Кроме того, заявителем были представлены материалы [1], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «МДПН» в отношении производства и распространения товаров 04 класса МКТУ «масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов». Так, объем потребления масла «МДПН» по «Нефтяной компании «ЮКОС» уже на 2000 год составляло 250-500 т/год. Данное масло получило высокую оценку своих качеств со стороны нефтедобытчиков и используется заводами по изготовлению погружных насосов по всей России. Среди клиентов заявителя по потреблению масла «МДПН» такие крупные компании, как ЗАО «Татнефть-Урал» (г. Екатеринбург), ООО «ЭПУ-СЕРВИС» (г. Стрежевой, Томская обл.), ОАО «АЛНАС-Н» (Тюменская обл, г. Нижневартовск), ЗАО НПО «ПОЖ» (г. Москва), СП ЗАО «ХЭМЗ-ИРЕС» (Украина, г. Харьков), ООО ТД «Роснафко»

(Московская обл., г. Долгопрудный), ООО «Ижевск-Алнас-Сервис» (Республика Удмуртия, г. Ижевск), ООО «ЮНИКОЙЛ» (г. Москва), ОАО НИИ «ГИРИКОНД» (г. Санкт-Петербург) и многие другие.

Заявленное обозначение «МДПН» предназначено для заливки в электродвигатели погружных насосов. Оно было разработано в 1996-1997 г.г., а с 1998 года было начато его производство и поставка нефтедобывающим организациям. Первые опытные партии масла «МДПН» были использованы для заполнения импортных погружных насосов «Байрон-Джексон», где к маслу предъявлялись повышенные требования (участок №3 пос. Мирный), затем была произведена заливка двигателей отечественных погружных насосов на участке №2 (пос. Нефтегорск). В настоящее время на этом участке все погружные насосы работают на масле «МДПН». Обозначение «МДПН» используется постоянно для маркировки электроизоляционного масла для двигателей погружных насосов с 1998 года, в представленных заявителем материалах [1] приведена этикетка, которая наклеивается на каждую тару (бочки емкостью 200 литров, контейнеры, железно- и автодорожные цистерны), в которой разливают, хранят и транспортируют масло.

Заявитель не проводит широкомасштабные рекламные кампании, так как масло «МДПН» было создано по уже возникшей потребности по заказу ОАО «Самаранефтегаз» в 1996-1997 г.г., производимый товар достаточно специфичен и имеет определенный спектр потребителей в виде крупнейших промышленных предприятий страны, на момент производства масла компания уже обладала достаточной клиентской базой. Предприятие заявителя имеет свой сайт в Интернете www.svniinp.ru, на котором содержится подробная информация о компании-производителе, продуктах, клиентах, условиях сотрудничества и т.д.

За время работы заявителя зарегистрировано более 160 изобретений, среди них патент №2169173 на состав масла «МДПН».

С начала производства масла «МДПН» по настоящее время рекламаций, претензий по качеству масла не поступало, отзывы только положительные.

Учитывая вышеприведенные сведения и документы [1], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «МДПН»

в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для товаров 04 класса МКТУ «масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов».

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 04 класса МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2007, отменить решение экспертизы от 20.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006723717/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 04 - масла электроизоляционные для двигателей погружных насосов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.