

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 (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 22.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «МАГИСТР», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №234366, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2001740035/50 с приоритетом от 21.12.2001 была произведена 08.01.2003 за №234366 на имя ООО «БАЛ», г. Самара (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 34 и услуг 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАГИСТР/MAGISTR», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.08.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в виду того, что охрана указанному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г. и введенными в действие с 27.12.2002, а также требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №234366 является частью охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования, принадлежащему лицу, подавшему возражение и получившему право

на это наименование ранее даты (21.12.2001) поступления заявки №2001740035/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования ООО СК «МАГИСТР»;
- право на это наименование ООО СК «МАГИСТР» получило с даты его регистрации, а именно, с 17.05.1999, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- услуги 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью» и услуги 37 класса МКТУ: «строительство», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение;

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №234366 недействительной в отношении части услуг 36 и 37 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- учредительный договор от 22.03.1999 на 2л. [1];
- Устав ООО СК «МАГИСТР» на 10 л.[2];
- изменения №1 и №2 в учредительные документы ООО СК «МАГИСТР» на 2 л. [3];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.[4];
- свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц на 1 л.[5];
- лицензия от 09.02.2004 на 1 л. [6];
- дипломы ООО СК «МАГИСТР» на 3 л. [7];
- решение Арбитражного суда от 02.06.2008 на 12 л. [8];
- заключение специалиста информация на 9 л. [9];
- договоры долевого участия в строительстве квартир от 17.07. 2001 и 12.05.2002 на 5 л. [10];

- договор №1 о совместном долевом участии в строительстве от 01.07.1999 на 6 л. [11];
- Постановление главы города Челябинска от 29.10.2001 на 1 л. [12];
- акты №93, №94 и №95 от 2001 г. Государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию на 15 л.[13];
- Постановление главы города Челябинска от 09.08.2000 о разрешении ООО СК «МАГИСТР» разработки проекта планировки квартала площадью 1, 9414 га [14];
- договор УЗ №002026 –К– 2000 аренды земли и инфраструктуры (недвижимого имущества) г. Челябинска от 21.09.2000 на 4 л.[15];
- договор участия в социально-экономическом развитии города от 08.01.2001 на 3 л. [16];
- акт о передаче жилья от 20.08.2001 на 1 л. [17];
- договоры долевого участия в строительстве от 21.03.2001 и от 18.06.2001 с актами приема-передачи на 11 л. [18];
- документы о деятельности ООО СК «МАГИСТР» в городах: Тюмень, Миасс, Чебаркуль, Москва [19].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.12.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992(далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской

Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «МАГИСТР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и его транслитерацию буквами латинского алфавита «MAGISTR». Знак охраняется для товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 34 и услуг 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

ООО СК «МАГИСТР» получило право на фирменное наименование 17.05.1999, о чем свидетельствуют учредительные документы [2, 3, 5]. Указанная дата возникновения права на фирменное наименование на основании его государственной регистрации является более ранней, чем дата приоритета (21.12.2001) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «МАГИСТР/MAGISTR» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования «МАГИСТР» в латинице и кириллице.

Представленные в возражении материалы [7, 10 - 19] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака в Российской Федерации было известно зарегистрированное надлежащим образом юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность под фирменным наименованием «МАГИСТР», которое содержит указание на организационно-правовую форму (ООО – Общество с ограниченной ответственностью), видовое наименование предприятия (СК – строительная компания) и обозначение «МАГИСТР», являющееся оригинальной частью фирменного наименования и несущее основную индивидуализирующую функцию.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №234366 зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37 классов МКТУ.

Согласно уставным документам [2] основным видом деятельности ООО СК «МАГИСТР» является строительство жилья, объектов соцкультбыта и производственных зданий и сооружений, а также оказание услуг по купле-продаже недвижимости.

Представленные лицом, подавшим возражение, копии договоров о долевом строительстве квартир, о совместном долевом участии в строительстве, об участии ООО СК «МАГИСТР» в социально-экономическом развитии города Челябинска [10, 11, 13, 16, 18], дипломы специализированных конкурсов, связанных со строительством [7], свидетельствуют о том, что ООО СК «МАГИСТР» известно в качестве строительной компании, осуществляющей свою деятельность в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать однородными услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и услуги 37 класса МКТУ: «строительство» и услуги 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Таким образом, известность ООО СК «МАГИСТР» до даты приоритета оспариваемой регистрации и сфера его деятельности на территории Российской Федерации, что было установлено Палатой по патентным спорам в результате анализа представленных документов, позволяют сделать вывод о несоответствии товарного знака «МАГИСТР» по свидетельству № 234366 требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона, в отношении части услуг 36 и 37 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 22.08.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №234366 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; разбавители для красок; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

04 - технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам.

07 - машины, за исключением печатных, и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки

пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

18 - дорожные сундуки, чемоданы; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс.

34 - табак; курительные принадлежности.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.

37 - ремонт; установка оборудования.

38 - связь.

39 - организация путешествий.

42 - использование запатентованных изобретений; аренда помещений для проведения собраний.