

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 29.12.2008, поданное ООО «ШЕДУ», г. Мытищи, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 07.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006736434/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006736434/50 с приоритетом от 14.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАГНЭЛИТ», которое выполнено стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 07.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Основанием для принятия решения являлось заключение экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не обладает различительной способностью для части товаров 19 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что для части товаров 19 класса словесное обозначение «МАГНЭЛИТ» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не обладает различительной способностью.

Согласно информации полученной из сети Интернет, обозначение «МАГНЭЛИТ» широко используется в области деятельности заявителя разными изготовителями для обозначения конкретного товара: магнэлит-стекломагниевого лист (СМЛ).

Для другой части товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как ложное относительно вида товаров.

В возражении от 29.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- «МАГНЭЛИТ» представляет собой искусственно образованное слово, имеющее фантазийный характер. Данный вывод сделан заявителем, исходя из анализа словарно-справочных изданий, в том числе, политехнических словарей;

- следует отметить, что такого товара, как «МАГНЭЛИТ» не существует, товарами в данном случае являются изделия из стекломагниевого листа;

- все фирмы, разместившие информацию в Интернете о стекломагневых листах, не производят данную продукцию, а лишь предлагают ее к продаже, а страной происхождения стекломагневых листов является Китай;

- указанные экспертизой доменные имена зарегистрированы позже даты подачи настоящей заявки;

- ООО «Шеду» является официальным представителем фирмы «Джанзяган Шегган экологические чистые огнеупорные строительные материалы Ко., Лтд» (КНР), что подтверждается публикациями в специальных изданиях и на сайтах ряда компаний;

- заявитель ограничил перечень теми товарами, которые относятся к роду его деятельности, и испрашивает предоставление правовой охраны только в отношении товаров 19 класса МКТУ, а именно: «облицовки для стен из стекломагневых листов, обшивки для стен из стекломагневых листов, отделочные панели из стекломагниевого смеси с покрытием и без, отделочные панели из стекломагниевого смеси с алюминием и каменной крошкой, панели для обшивки

стен из стекломagneвых листов, перегородки из стекломagneвых листов, подоснова щитовой паркетной доски и раздвижных регулируемых полов из стекломagneвых листов, стекломagneвые листы и конструкции из него, стеновые панели из стекломagneвых листов с различными наполнителями».

- фирма «Джанзяган Шенган экологические чистые огнеупорные строительные материалы Ко., ЛТД» представило письмо, в котором выражает согласие на регистрацию товарного знака «МАГНЭЛИТ» на имя ООО «ШЕДУ»;

- обозначение «МАГНЭЛИТ» является фантазийным и следовательно, не может содержать каких-либо ложных сведений и не подпадает под действие пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны словесному обозначению «МАГНЭЛИТ».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 07.08.2008 (1) ;
- распечатки из сети Интернет (2) ;
- копия публикации в журнале «Строительная орбита», февраль 2007 (3) ;
- информация о товаре фирмы ООО «ШЕДУ» (4) ;
- письмо-согласие (5).

Так же на заседании коллегии, лицом подавшим возражение, были представлены дополнительные документы:

- копия контракта №01М-06 от 22.08.2006 (6);
- копия информационного письма от компании «Джанзяган Шенган» (Китай) 29.11.2006 (7);
- копии сертификатов соответствия (8);
- копии материалов с выставок (9);
- копии материалов публикаций в периодической печати (10).

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

С учетом даты (14.12.2006) поступления заявки №2006736434/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака составляет Закон 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) 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 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.

На основании пункта (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными относительно товара.

На основании пункта (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное словесное обозначение «МАГНЭЛИТ» выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Анализ заявленного обозначения «МАГНЭЛИТ» показал следующее. Смысловое значение слова «МАГНЭЛИТ» отсутствует в словарно – справочной литературе, что свидетельствует о фантазийном характере словесного обозначения «МАГНЭЛИТ». Следовательно, указанное обозначение не является общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание товаров.

Указанное подтверждается, в частности, тем, что обозначение «МАГНЭЛИТ» пишется с большой буквы или в кавычках, и употребляется на разных сайтах по разному: «Магнэлит» - магнезиальная огнеупорная панель; «Магнэлит» - стекломagneиный лист (СМЛ); в частности на сайте заявителя «Магнэлит» - это универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Таким образом, наименованием товара следует считать стекломagneиный лист, магнезиальную огнеупорную панель или универсальный листовой отделочный материал.

Довод, указанный в заключении экспертизы, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в связи с использованием его различными производителями со ссылкой на Интернет, нельзя признать убедительным, поскольку сайты, на которых размещена данная информация, были зарегистрированы позже даты приоритета заявленного обозначения (2).

Кроме того, Китайская фабрика негорючих, экологически чистых материалов «Шенган групп» (Джанзяган Шенган Фабрика экологически чистых негорючих строительных материалов ко,Лтд) является единственным производителем магнезиальных огнеупорных панелей «МАГНЭЛИТ». Информации о иных производителях магнезиальных огнеупорных панелей не найдено.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам исходила также из того, что на своем сайте ([www.shedu.ru](http://www.shedu.ru)) заявитель предлагает к продаже магнезиальную огнеупорную панель фирмы «Джанзяган Шенган экологические чистые огнеупорные строительные материалы Ко., ЛТД»,КНР под названием «МАГНЭЛИТ»(4).

Кроме того, в контракте №01М-06 от 22.08.2006, то есть до даты приоритета заявленного обозначения, между «Джанзяган Шенган экологические чистые огнеупорные строительные материалы Ко.,ЛТД» (Продавец) и ООО «ШЕДУ» (Покупатель) в качестве предмета контракта уже фигурирует товар – магнезиальные огнезащитные панели «МАГНЭЛИТ» (6).

Также на имя заявителя имеется сертификат пожарной безопасности от 06.10.2006 и санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.10.2006 в отношении стекломagneиных листов (СМЛ) (8).

Письмо от «Джанзяган Шенган экологические чистые огнеупорные строительные материалы ко.,ЛТД» к ООО «ШЕДУ» свидетельствует о том, что автором обозначения «МАГНЭЛИТ», используемого для индивидуализации товара «магнезиальные огнезащитные панели» на территории России, является заявитель (7).

Также в другом письме «Джанзяган Шенган экологические чистые огнеупорные строительные материалы ко.,ЛТД» не возражает против регистрации обозначения «МАГНЭЛИТ» на имя ООО «ШЕДУ» (5).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что обозначение «МАГНЭЛИТ» не противоречит нормам Закона и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.12.2008, отменить решение Роспатента от 07.08.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006736434/50 в отношении следующих товаров:**

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

Г (511)

19

Г

облицовки для стен из стекломagneвых листов, обшивки для стен из стекломagneвых листов, отделочные панели из стекломagneвой смеси с покрытием и без, отделочные панели из стекломagneвой смеси с алюминием и каменной крошкой, панели для обшивки стен из стекломagneвых листов, перегородки из стекломagneвых листов, подоснова щитовой паркетной доски и раздвижных регулируемых полов из стекломagneвых листов, стекломagneвые листы и конструкции из него, стеновые панели из стекломagneвых листов с различными наполнителями.

Г