

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.10.2009, поданное Открытым акционерным обществом «ГИЗОЛ», г. Нижняя Тура (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707207/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008707207/50 с приоритетом от 12.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17 (материалы изоляционные; стекловолоконно изоляционное; ткани изоляционные; фольга металлическая изоляционная; изоляционные покрытия), товаров 19 (материалы огнеупорные; покрытия; стекло; стекло изоляционное; покрытия огнестойкие; вещества связующие; неметаллические строительные материалы; материалы строительные вязкие) и услуг 42 (инжиниринговые услуги; экспертиза инженерно-техническая; контроль качества; проектные работы; технические исследования) классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено искусственно образованное слово «МБОР», составленное из первых букв наименования продукции «материал базальтовый огнезащитный рулонный».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 17, 19 классов и услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «МБОР» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое сокращение от словосочетания «материал базальтовый огнезащитный рулонный» ([www.sokr.ru](http://www.sokr.ru)), поэтому для части товаров 17, 19 классов и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ указывает на вид и свойства товаров и назначение услуг. Для остальных товаров 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, поскольку обозначение «МБОР» используется различными компаниями, изготавливающими материалы на основе базальта ([www.bvolokno.ru](http://www.bvolokno.ru), [www.rosizol.ru](http://www.rosizol.ru), [www.uralbazalt.ru](http://www.uralbazalt.ru)), поэтому не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем, и, следовательно, не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.10.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- термин «МБОР» введен заявителем, поскольку словосочетание «материал базальтовый огнезащитный рулонный» придумано именно заявителем;
- ссылка на сайт [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru) не может быть учтена, поскольку на данном сайте не указана информация о дате появления такого сокращения;

- на сайтах [www.rosizol.ru](http://www.rosizol.ru), [www.uralbazalt.ru](http://www.uralbazalt.ru) отсутствует информация о материале МБОР и указание даты размещения информации;
- на сайте [www.bvolokno.ru](http://www.bvolokno.ru) представлена информация о материале МБОР со ссылкой на ТУ 5769-003-13062592-2000, первые цифры которого совпадают с ТУ заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 25.06.2009 и регистрации товарного знака по заявке №2008707207/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.03.2008) приоритета заявки №2008707207/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате из использования.

В соответствии с пунктом 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: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство. В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

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 об объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров, длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг, объемы затрат на рекламу услуг, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, а также иные сведения.

Обозначение по заявке №2008707207/50 представляет собой словесный элемент «МБОР», выполненный заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Указанный словесный элемент представляет собой словесное обозначение, образованное из названий начальных букв, входящих в словосочетание «материал базальтовый огнезащитный рулонный». Данное определение содержится в он-лайн словаре сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка (<http://www.sokr.ru/>).

Из материалов, имеющих в материалах заявки и на сайте [www.sokr.ru/](http://www.sokr.ru/) следует, что сочетание букв МБОР представляет собой условное обозначение

базальтового материала, в котором за каждой буквой закреплена определенная техническая характеристика: М – материал, Б – базальтовый, О – огнезащитный, Р – рулонный.

Таким образом, в отношении товаров 17 класса – материалы изоляционные, ткани изоляционные, изоляционные покрытия; товаров 19 класса – материалы огнеупорные, покрытия огнестойкие, неметаллические строительные материалы, обозначение характеризует товары, указывая на их вид, свойства и материал, из которого они изготовлены.

Имеющиеся в материалах дела документы свидетельствуют о том, что заявителем разработаны технические условия производства указанного материала. Им выпускался и выпускается в настоящее время товар, маркированный заявленным обозначением. Однако, представленные материалы не могут служить в качестве доводов для преодоления мотивов отказа, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «МБОР» воспринимается исключительно в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Напротив, обозначение «МБОР» вызывает устойчивые ассоциации не с конкретным производителем, а с разновидностью продукции: огнеупорными материалами, поскольку используется различными производителями (например, ЗАО «Базальтовое волокно», ООО ТД «Уральский базальт», НПО «Корда») для маркировки одного и того же товара.

Предоставление исключительного права на обозначение «МБОР», представляющее собой марку огнеупорного материала, одному лицу, создаст препятствие остальным производителям использовать соответствующую маркировку на продукции.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009.**