

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.11.2011, поданное компанией Магнезита Рефракториез Компании (США), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 214998, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 09.10.2000 произведена 18.06.2002 на имя Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит», Челябинская область, г. Сатка, за № 214998 в отношении товаров 01, 06 – 08, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 29 - 31 классов МКТУ и услуг 35, 37 – 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию в заявке №2000725622/50, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент состоит из условно замкнутого контура, внутри которого расположено стилизованное пламя, внутри которого помещены фасонные огнеупорные изделия. В сочетании между собой изделия образуют букву «М» - начальную букву наименования – Магнезит. Словесный элемент представляет собой словосочетание «Комбинат Магнезит», выполненное в одну строку стандартным шрифтом русского алфавита с первыми заглавными буквами.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2011, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 214998 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесному элементу «Комбинат» в оспариваемом комбинированном товарном знаке не предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- для части товаров и услуг 01, 06, 19, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №214998, словесный элемент «Магнезит» также должен быть дискламирован, поскольку в противном случае другие участники рынка будут лишены возможности использовать этот или сходный термин в своей деятельности, что подтвердилось тем, что экспертиза ФИПС отказала в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1045255, которому был противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- «магнезит» – распространенный минерал, карбонат магния  $MgCO_3$ , который широко используется в химической и целлюлозно-бумажной промышленности, в строительстве для производства кирпича, огнеупоров, вяжущих материалов, а также во многих других сферах (копии выдержек из словарно-справочных источников [1]).

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим возражение, подана международная заявка №1045255 (копия международной заявки [2] приложена к возражению) на предоставление правовой охраны знаку «Magnesita REFRATARIOS» на территории Российской Федерации в отношении товаров/услуг 19, 35, 37 классов МКТУ, однородных товарам/услугам 19, 35, 37 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 237326. При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству, в том числе, огнеупоров, занимается добычей магнезита на территории Бразилии.

На основании изложенных доводов и с учетом представленных материалов лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и принять решение о дискламации элемента «Магнезит» для вышеуказанных товаров и услуг.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- термин «магнезит» не указывает на назначение и определенные свойства товара;
- «в перечне товаров и услуг для товарного знака по свидетельству №214998 отсутствует упоминание о товаре «магнезит»;

- словесное обозначение «Магнезит» является частью фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака, который выпускает огнеупорную продукцию более 100 лет;

- предприятие «Магнезит» ведет свою историю с момента обнаружения месторождения магнезита в Саткинской даче Златоустовского округа с 1900 года и 28.12.1903 года был зарегистрирован устав товарищества «Магнезит», который именуется с 1993 года как ОАО «Комбинат «Магнезит»;

- уже в 20-е годы XIX столетия потребители огнеупорной продукции ассоциировали обозначение «магнезит» не с минералом «магнезит», а с наименованием предприятия «Магнезит»;

- потребители огнеупорной продукции на территории СССР, России, СНГ и Европы всегда связывали эту продукцию с Саткинским предприятием «Магнезит», что подтверждается данными отгрузки и ассортиментом выпускаемой продукции;

- таким образом, обозначение «Магнезит» приобрело на территории РФ, СНГ и Европы различительную способность;

- лицо, подавшее возражение (предприятие «Магнезита Рефракториез»), начинает свою историю с 1939 года на территории Бразилии, а сервисные центры и отделы продаж компании расположены на территории Южной Америки, Европы, Африки, в Китае, Японии, Австралии, но на территории России данная фирма не представлена;

- компания «Magnesita REFRATARIOS» претендует на использование фирменного наименования «Magnesita» в своем комбинированном знаке (с дискламацией слова «REFRATARIOS») по международной заявке №1045255 и использовании его на упаковке, рекламных материалах и в документации, что приведет в заблуждение потребителя;

- фирменное наименование «Комбинат «Магнезит» в латинской транскрипции выглядит как Combinat «Magnezit» и сравнение его с обозначением «Magnesita REFRATARIOS» показывает их явное сходство;

- «право на фирменное наименование у правообладателя оспариваемого знака возникло ранее (с 1903 года), чем у компании МАГНЕЗИТА РЕФРАКТОРИЕЗ КОМПАНИ (с 1939 года), следовательно, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фирменное наименование известное на территории РФ в отношении однородных товаров, так как обе фирмы производят огнеупорную продукцию и предлагают ее к продаже».

К отзыву приложены следующие материалы:

- архивные документы ОАО «Комбинат «Магнезит» [3];
- литературные источники [4];
- информация с сайта Magnesita REFRATARIOS [5];
- оплата счетов зарубежным и российским предприятиям за 1990-2000 гг. [6];
- справка от 19.01.2002 со списком продукции выпускаемой за период 1990-2000 гг. [7];
- данные об объемах продукции за 1990-2000 гг. [8];
- Устав ОАО «Комбинат «Магнезит» [9].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [3] – [9] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 23.11.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 23.11.2011, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными по следующим основаниям.

С учетом даты подачи заявки (09.10.2000) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Комитетом РФ по патентам и товарным знакам 29 ноября 1995 года, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 декабря 1995 г. рег. № 989, с изменениями и дополнениями, внесенными Российским агентством по патентам и товарным знакам 19 декабря 1997 г. N 212 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 января 1998 г. N 1453 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 214998 является комбинированным обозначением, состоящим из словесного и изобразительных элементов. Словесный элемент «Комбинат Магнезит» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом и представляет собой композицию, выполненную в виде круга, внутри которого расположены каплевидные фигуры и стилизованная буква «М».

Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении оспариваемого перечня товаров/услуг: товаров 01 класса МКТУ («химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; клеящие вещества для промышленных целей»), 06 класса МКТУ («металлические строительные материалы; руды»), 19 класса МКТУ («неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники»), и услуг 37 класса МКТУ («строительство; ремонт»), 42 класса МКТУ («испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; консультации по вопросам строительства; разработка строительных проектов»).

В оспариваемом товарном знаке слово «комбинат» означает «объединение промышленных предприятий смежных отраслей, в котором продукция одного

предприятия служит сырьем или материалом для другого» (см. <http://edudic.ru>), то есть указывает на видовое наименование предприятия и является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «магнезит» обозначает (согласно различным словарно-справочным источникам) «минерал белого или желтоватого цвета, представляющий собою углекислую соль магния; кристаллическая горная порода, состоящая обычно из такого минерала, который широко используется в химической, писчебумажной, лакокрасочной, фармацевтической промышленности, в строительстве для производства кирпича, огнеупоров, вяжущих материалов, а также во многих других сферах» (см. «Политехнический словарь», Издательство «Советская энциклопедия», Москва [1]).

Изложенное свидетельствует о том, что словесный элемент «Магнезит» оспариваемого товарного знака является описательным в отношении вышеуказанного оспариваемого перечня товаров и услуг 01, 06, 19, 37 и 42 классов МКТУ.

При этом необходимо отметить то, что в оспариваемом знаке присутствует словосочетание «Комбинат Магнезит», занимающее доминирующее положение по своему пространственному положению, и которое в итоге определяет общее зрительное впечатление, в то время как изобразительная часть заявленного обозначения служит фоном для словесного элемента и не оказывает влияния на восприятие знака в целом.

В словосочетании «Комбинат Магнезит», являющемся частью фирменного наименования правообладателя, слово «Магнезит» будет восприниматься потребителем как название предприятия, добывающего магнезит, используемого в качестве сырья в химической, писчебумажной, лакокрасочной, фармацевтической промышленности, в строительстве для производства кирпича, огнеупоров, вяжущих материалов и др., что свидетельствует о его восприятии в ином значении, нежели как чисто описательный элемент.

При этом коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

При анализе документов [3], представленных правообладателем, было установлено, что ОАО «Комбинат Магнезит» свою историю начинает с 1900 года – с момента обнаружения месторождения магнезита в Саткинской даче Златоустовского округа, при этом 28.12.1903 был зарегистрирован устав товарищества «Магнезит», который в 1913 году был переименован в Акционерное общество «Магнезит», затем в 1918 году - завод

«Магнезит», в 1977 году – ордена Ленина Комбинат «Магнезит» и с 1993 года ОАО «Комбинат «Магнезит».

При этом видовое понятие предприятия менялось на протяжении более 100 лет (товарищество, завод, комбинат), но отличительная часть наименования «Магнезит» оставалась неизменной. Кроме того, как следует из документов [4], данное предприятие вышло на зарубежные рынки еще в 20-е годы XIX столетия, осуществлялся экспорт магнезита. ОАО «Комбинат «Магнезит» осуществляет горнодобывающее и обогатительное производство магнезитосодержащей руды, обеспечение энергоресурсами и производство огнеупорной продукции и др. Кроме того, ОАО «Комбинат Магнезит» имеет собственную научно-исследовательскую и экспериментальную базу (документ [4]).

Еще в 1905 году продукция завода была удостоена Золотой медали на первой Всероссийской промышленной выставке на наивысшую огнеупорность и качество. По итогам первого полугодия 2003 года комбинат «Магнезит» был награжден Дипломом конкурса «20 лучших товаров Челябинской области». Из печатных изданий [4], представленных правообладателем, следует то, что ОАО – крупнейший в России производитель высокостойких периклазсодержащих огнеупорных материалов. Как следует из документа [6 - 8] за период с 1990 по 2000 год правообладателем выпускались значительные объемы различной продукции (изделия периклазовые, фурмы высокоогнеупорные для продувки металла газами, электронагреватели карбидкремниевые, доломит сырой металлургический и др.), используемые в различных отраслях промышленности (в цветной металлургии, в цементной промышленности и др.).

Таким образом, длительность присутствия предприятия «Комбинат Магнезит» на российском рынке, его известность определенному кругу потребителей, к которому относятся специалисты в сфере производства огнеупоров, кирпича, с учетом специфики товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак по свидетельству № 214998, позволяет коллегии сделать вывод о приобретении указанным знаком различительной способности в отношении конкретных товаров/услуг и воспринимать его как товарный знак заявителя.

Учитывая вышеприведенные сведения и проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый знак в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для тех товаров и услуг, в отношении

которых лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый знак не обладает различительной способностью.

Вместе с тем следует отметить, что для остальной части товаров 01, 06 классов МКТУ, товаров 07, 08, 11, 12, 16, 20, 24, 25, 29 – 31 классов МКТУ и части услуг 37, 42 классов МКТУ, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №214998, словесный элемент «Магnezит» способен порождать различные ассоциации (домысливания), в связи с чем является фантазийным.

Что касается довода правообладателя оспариваемого товарного знака относительно сходства и смешения фирменных наименований правообладателя оспариваемого знака и лица, подавшего возражение, то данный довод не относится к существу рассматриваемого спора.

В особом мнении от 30.01.2012 доводы лица, подавшего возражение, повторяют доводы, приведенные в возражении, анализ которых проведен выше. В особом мнении заявителем были повторно изложены мотивы возражения, рассмотренные на заседании коллегии и проанализированные выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного комментария.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 214998.**