

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 №4520, рассмотрела возражение от 10.04.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «РАМО-М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713894/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.05.2006 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MALLOFRUSSIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.02.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение переводится с английского языка как «магазин России», поэтому в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятое наименование организации и указывает на место

нахождения лица, оказывающего услуги, а в отношении части услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2008, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение представляет собой слово, которое является фантазийным;

2) существуют прецеденты регистрации товарных знаков со словесным элементом «MALL».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий и обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «MALLOFRUSSIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Обозначение «MALLOFRUSSIA» выполнено без пробелов, как единое слово, которое в целом, исходя из визуального фактора, не обладает семантическим значением – является фантазийным. Однако, принимая во

внимание высокую степень узнаваемости российским потребителем слова «RUSSIA» (в переводе с английского языка означает «Россия», см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo»), можно сделать вывод о том, что указанное обстоятельство будет обуславливать восприятие заявленного обозначения российским потребителем не как единого фантазийного слова, а как сочетания лексически значимых единиц (слов), так как при первом же впечатлении от его восприятия слово «RUSSIA» выделяется его в составе, причем как фонетически, так и визуально.

Слово «OF» как лексическая единица в составе заявленного обозначения также логически выделяется в нем. «OF» – в английском языке предлог, указывающий на отношение принадлежности и передаваемый родительным падежом (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo»).

«MALL» в переводе с английского языка означает «галерея магазинов» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo»).

«Mall» («молл») – это крупный торговый центр, в котором размещены различные магазины (например, продуктовые супермаркеты, супермаркеты электроники и бытовой техники, парфюмерно-косметические магазины, магазины одежды, обуви и прочие), а также развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны (см. Интернет-сайт «<http://www.malls.ru>»).

С учетом изложенного заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «молл России» («крупный торговый центр России»). Следует отметить, что оно не вызывает каких-либо дополнительных ассоциаций и рассуждений, которые были бы способны придать ему иное смысловое значение, помимо указанной семантики.

Таким образом, «MALL» – лексическая единица, которая представляет собой видовое наименование предприятия, а «RUSSIA» – лексическая единица, которая может быть воспринята как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, то есть заявленное обозначение состоит только

из элементов, характеризующих услуги, и, следовательно, не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Кроме того, принимая во внимание те виды деятельности, которыми занимаются моллы, а именно, мероприятия по продвижению товаров, которые предлагаются к продаже расположенными в них магазинами (их реклама и промоушн), а также услуги по развлечению (развлекательные центры, кинотеатры) и услуги кафе и ресторанов по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (готовыми блюдами), следует сделать вывод о том, что в отношении этих услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ словесный элемент «MALL» является описательным, а в отношении остальных услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Относительно указанных в возражении прецедентов регистрации в России товарных знаков со словесным элементом «MALL» следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в зависимости от каждого конкретного случая.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, следовательно, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение Роспатента от 28.02.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008.