

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.07.2009, поданное эстонской компанией EHITUS SERVICE OÜ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939803, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №939803 знака «bauhof» произведена Международным Бюро ВОИС 30.08.2007 в отношении товаров 08, 19, 31 и услуг 35 классов МКТУ. Владельцем знака является компания EHITUS SERVICE OÜ Peterburi tee 64 EE-11415 Tallinn (Estonie).

Согласно материалам заявки знак по международной регистрации №939803 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «bauhof», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.04.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации (далее – решение Роспатента). Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение «bauhof» имеет следующее смысловое значение: «Bauhof» - общ. строительный двор, склад

строительных материалов (предприятие по капитальному ремонту зданий); лес, лесной двор, *тех.* строительная площадка, см. интерактивное издание <http://multitran.ru>). Учитывая смысловое значение заявленного обозначения, а также перечень товаров и услуг 08, 19, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия и, следовательно, может беспрепятственно использоваться различными производителями в данной области деятельности.

В этой связи знаку по международной регистрации №939803 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 08, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.07.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №939803 является комбинированным, поскольку выполнен с использованием оригинального шрифта;

- слово «BAUHOF», выполненное строчными буквами, не существует ни в одном из языков, известных заявителю, поэтому данное слово формально не имеет перевода на русский язык;

- при определении семантического значения слова «BAUHOF» можно предположить, что оно ассоциируется с немецким словом «Bauhof», которое, являясь существительным, пишется по правилам немецкой грамматики с большой буквы (в немецком языке слова «bauhof» не существует);

- представленные экспертизой значения слова «Bauhof» подчерпнуты из интерактивного издания multitran.ru, которое является информационным ресурсом для переводчиков, где каждый пользователь имеет право добавить информацию, в том числе редкие термины и контекстуальные значения слов;

- слово «Bauhof» является редкоупотребимой единицей немецкого языка и отсутствует в словарях общей лексики. В немецко-русском политехническом

словаре указано одно значение слова «Bauhof» - строительный двор. Согласно электронному словарю ABBYY Lingvo 12, включающему более 150 различных словарей для 11 языков, слово «Bauhof» переводится как «строительный двор, предприятие по капитальному ремонту зданий; строительная площадка»;

- основное значение «строительный двор» в общем смысле имеет следующее толкование – отгороженный участок земли, используемый при строительстве, т.к. «строительный» означает строительство, стройка; свойственный строительству, стройке, используемый при строительстве, стройке, а «двор» - это отгороженный от улицы участок земли; участок земли при доме, ограниченный забором или стенами зданий; хозяйство);

- заявитель является владельцем международной сети магазинов «Bauhof», предлагающих к продаже товары для строительства, дома и сада. Компания существует в Эстонии с 2002 года, активно выходит на международный рынок и в настоящее время открыла предприятия в странах Балтии;

- заявитель полагает, что понятия «строительный двор, предприятие по капитальному ремонту зданий; строительная площадка» не являются однозначно описательными в отношении заявленных товаров и услуг и могут только опосредованно ассоциироваться с областью деятельности заявителя;

- названные понятия могли бы быть восприняты в качестве указания на видовое наименование предприятия или быть описательными в отношении деятельности компаний, оказывающих услуги строительных или ремонтных работ;

- таким образом, словесный элемент «bauhof» не является прямым указанием на видовое наименование предприятия заявителя и может вызывать лишь ассоциативные связи с областью деятельности компании у части потребителей, владеющих немецким языком.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №939803 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- немецко-русский и русско-немецкий словарь под редакцией Э.Л. Рымашевского Э.Л., М.: Русский язык, 1990, стр. 65-66 [1];
- Немецко-русский политехнический словарь, М.: «Физматгиз», 1963, стр. 86 [2];
- информация с веб-сайта заявителя [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.08.2007) международной регистрации №939803 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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» (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 №4322, вступившие в силу 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 или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 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 о длительности использования обозначения, об интенсивности использования и т.д.

Знак по международной регистрации №939803 представляет собой слово «BAUHOF», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно сведениям электронного словаря ABBYY Lingvo (см. <http://lingvo.yandex.ru>) «Bauhof» является словом немецкого происхождения и в переводе означает 1) строительный двор; 2) предприятие по капитальному ремонту зданий.

Следует отметить, что слово «Двор» в русском языке употребляется не только в контексте «некоего отгороженного участка земли». Под этим словом также подразумевается некое объединение лиц, совместно ведущих какую-либо деятельность, например, монетный двор, печатный двор, строительный двор (см. электронные словари <http://slovari.yandex.ru>). О том, что «Bauhof» представляет собой именно наименование организации, занимающейся определенным видом деятельности (в данном случае строительством) свидетельствует второе лексическое значение слова «Bauhof» (предприятие по капитальному ремонту зданий).

Довод возражения о том, что данное обозначение будет восприниматься как видовое наименование предприятия только для компаний, оказывающих услуги по строительству и ремонту (37 класс МКТУ), а для заявленных товаров и услуг может вызвать лишь ассоциативные представления, неубедителен. Так, приведенные в перечне международной регистрации №939803 услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; услуги розничной и оптовой продажи для третьих лиц, включая продажи посредством сети Интернет и

других информационных сетей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; аренда площадей для размещения рекламы; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор и систематизация информации по компьютерным базам данных, включая Интернет и другие информационные сети» сопутствуют любой коммерческой (хозяйственной) деятельности, в том числе и строительной. Товары 08, 19 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации №939803, представляют собой строительные материалы и инвентарь. Поэтому в отношении этих товаров и услуг обозначение «Bauhof» («Строительный двор») будет восприниматься именно как наименование предприятия, связанного с продвижением строительных материалов и однородных им товаров, а не как фантазийное обозначение.

В силу изложенного, приведенный в заключение экспертизы вывод о несоответствии знака по международной регистрации №939803 требованиям, установленным действующим законодательством, является обоснованным.

Следует отметить, что представленные заявителем сведения из сети Интернет [3] о деятельности заявителя не свидетельствуют о приобретение различительной способности обозначения «BAUHOF» на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что после в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило особое мнение заявителя по результатам рассмотрения на заседании коллегии 23.11.2009 возражения на решение Роспатента, в котором содержится просьба не утверждать решение коллегии Палаты по патентным спорам в связи с необоснованностью вывода коллегии.

Доводы особого мнения сводятся к следующему:

- знак «BAUHOF» заявлен для товаров и услуг, относящихся к различным видам деятельности, в том числе для обширного перечня услуг

35 класса МКТУ, не связанных со строительством, например, «реклама; управление бизнесом; административная деятельность в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; аренда рекламных площадей; помочь в управлении промышленными и коммерческими предприятиями; сбор и систематизация информации в базах данных», в отношении которых данное обозначение указывает на видовое наименование предприятия;

- примерами видовых наименований предприятий для каждой из вышеперечисленных услуг могут являться, в частности, «рекламное агентство, рекламная компания, бизнес-агентство, управляющая компания, выставочное объединение, консалтинговое, юридическое агентство или объединение, информационное агентство и т.п., но не «строительный двор»;
- заявителю не известны случаи использования словосочетания «строительный двор» в качестве видового наименования предприятия, не содержится подобных примеров и в оспариваемом решении Роспатента.

Анализ вышеназванных доводов показал, что они не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2009.