

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 20.07.2007, поданное ООО «Финансово-производственная группа «МОСТ», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 16.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005724001/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005724001/50 с приоритетом от 21.09.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-производственная группа «МОСТ», Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BAU», написанного заглавными буквами синего цвета в белой обводке, и словесного элемента «MOLL», написанного заглавными буквами белого цвета в синей обводке. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров/услуг 2, 16, 27, 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 16.02.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона* Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение «BAUMOLL» не

* Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 – ФЗ (далее – Закон).

обладает различительной способностью, т.к. указывает на видовое наименование предприятия и область деятельности заявителя: «BAUMOLL» сложносоставное слово, состоящее из слова «BAU» (означает - строительство, стройка, строительные работы, сооружение, возведение (см. Большой немецко-русский словарь, изд. «Русский язык», М., 2000, стр. 130)); и слова «MOLL» (означает - большой торговый центр).

По мнению экспертизы, обозначение «BAUMOLL» в целом не имеет иного семантического значения, отличного от указанных выше значений и воспринимается как торговый центр, специализирующийся в отношении товаров и услуг, связанных со строительством и ремонтом.

В возражении от 20.07.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой и воспринимается как единое слово, поскольку написано одним и тем же шрифтом без пробела между частями слова «BAU» и «MOLL»;

- экспертиза не дает ни одной ссылки на словарь, в котором присутствовало бы слово «BAUMOLL»;

- только наличие слова или его транслитерации в каком бы то ни было словаре может свидетельствовать о том, что оно является значимым;

- экспертиза интерпретирует начальную часть слова, исходя из его значения в немецком языке, а конечную часть, исходя из его значения в английском языке, что является неправомерным;

- слова «bau» и «moll» являются полисемичными лексическими единицами, обозначающими различные виды человеческой деятельности и понятий;

- практика Роспатента, связанная с регистрацией товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «moll» и его транслитерация, для услуг по реализации товаров, позволяет выявить множество товарных знаков:

«АВТОМОЛЛ» - №283304; «МЕГАМОЛЛ» - №287007; «БЭБИМОЛЛ» - 297065 и др.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать заявленное по заявке № 2005724001/50 обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.09.2005) поступления заявки - № 2005724001/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила**.

Согласно пункту 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, назначение.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); видовые наименования предприятий.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров/услуг 02, 16, 27, 35 и 37 классов МКТУ словесное обозначение «BAUMOLL» выполнено буквами латинского алфавита, причем начальная часть обозначения «BAU...» выполнена в синем цвете, а конечная часть «...MOLL» - в белом цвете.

Анализ представленного в решении экспертизы источника информации показал, что он не содержит сведений, позволяющих отнести заявленное

** Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждены приказом № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее – Правила), опубликованы в «Российской газете» 03.04.2003.

обозначение «BAUMOLL» к разряду обозначений, как указывающих на область деятельности заявителя, так и на назначение товаров/услуг, приведенных в перечне.

Доводы экспертизы относительно того, что обозначение «BAUMOLL» с учетом лексических значений слов немецкого («bau») и английского («moll») языков будет воспринято потребителем как указание на строительный торговый центр, не убедительны, поскольку не опровергают изложенного выше, и не подтверждены соответствующими источниками информации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона, является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.07.2007, отменить решение экспертизы от 16.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров/услуг:

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

Г
(511)

- 02 – краски, политуры, лаки.
- 16 - Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам.
- 27 - Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; сетные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 35 - Продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц, закупка товаров и услуги предприятиям, включая услуги оптовой и розничной торговли.
- 37 - Строительство; ремонт; установка оборудования.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.