

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 № 4520, рассмотрела поступившее 17.05.2019 возражение, поданное ООО «ШИА» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739647, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017739647 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.09.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**BIERWAGEN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017739647 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «**BIERWAGEN**» переводится как «пивной вагон, вагон для транспортировки пива» (см. Интернет-словари), в связи с чем для части товаров 32 класса МКТУ (пиво) и части услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и продажей товаров, оно указывает на назначение товаров и услуг. Также в заключении указано, что в

отношении остальных заявленных товаров и услуг обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров/услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение имеет фантазийный характер и не указывает прямо на характеристики товаров и услуг;

- также заявитель считает приобретенной различительную способность заявленного обозначения. Она возникла в результате активного употребления обозначения в качестве товарного знака. ООО «ШИА» активно внедряла на рынок данное обозначение, создавала положительную репутацию, следовательно, наименование стало в полном смысле выполнять функцию товарного знака (и только в связи с конкретным производителем);

- различительная способность обозначения наступает, если покупатели начинают ассоциировать его с определенной компанией. Тогда оно приобретает свойство индивидуализировать товар или услугу. Представляемые доказательства относятся к периоду, охватывающему время до подачи заявки. Социологическое исследование, проведенное ФГБУ ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы», позволило собрать подтверждающие данные, т.е. информацию о том, что потребители устойчиво знают товар/услугу и/или пользуются товаром/услугой с обозначением BIERWAGEN;

- представленные материалы свидетельствуют о приобретении обозначением «BIERWAGEN» различительной способности. Для подтверждения этого довода заявителем представлено, в том числе, заключение, подготовленное ФГБУ ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739647 в отношении товара 32 класса МКТУ – пиво и услуг 35 класса МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе маркетинг, презентация товаров 32 и 33 классов на

всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 32 и 33 классов для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

К возражению приложены следующие материалы:

- Заключение ФГБУ ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы» на 74 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.09.2017) поступления заявки №2017739647 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 назначение.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в

товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**BIERWAGEN**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – пиво и услуг 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе маркетинг, презентация товаров 32 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 32 класса МКТУ для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ обозначения «**BIERWAGEN**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение образовано из двух лексических единиц немецкого языка «**Bier**» (пиво) и «**Wagen**» (экипаж, телега, автомашина, вагон), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых

значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может означать «пивная телега; пивной экипаж; машина или вагон пива», что никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики заявленных товаров и услуг описывает обозначение «BIERWAGEN». Следовательно, заявленное обозначение является фантазийным обозначением.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров/услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на назначение и вид товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (как следует из заключения экспертизы) или какие-либо иные характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017739647.

Кроме того, согласно представленному заявителем Заключение, подготовленному по результатам социологического опроса потребителей, обозначение «BIERWAGEN» не воспринималось как на дату подачи заявки, так не воспринимается и в настоящее время большинством российских потребителей (от 82% до 91 % респондентов) как указание на характеристики товара «пиво» и связанных с ним услуг 35 класса МКТУ.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**BIERWAGEN**» по заявке №2017739647 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом фантазийного характера заявленного обозначения отсутствуют основания для признания его способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Следовательно, обозначение «BIERWAGEN» по заявке №2017739647 удовлетворяет также требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2019, отменить решение Роспатента от 20.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017739647.**