

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707180 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сербика», Кемеровская обл. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016707180 подано на регистрацию 10.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «**БИРМА**», состоящее из пяти букв «Б», «И», «Р», «М», «А», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и разделенных между собой изобразительными элементами в виде стилизованных колец. Обозначение заявлено в черном, белом, желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707180 для всех заявленных товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «БИРМА», который представляет собой

географическое наименование, а именно государство в Юго-Восточной Азии, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Кемеровской области, будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица производящего товары и оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.01.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.09.2017, доводы которого сводятся к следующему:

- государства «Бирма» не существует на карте мира уже 29 лет, с 1989 года, так как именно в 1989 году государство «Социалистическая Республика Бирманский Союз (сокращённо — Бирма) было переименовано в «Республика Союз Мьянма (Мьянма)»;

- указание на ложность словесного элемента «Бирма», который экспертиза произвольно придумала, а фактически необоснованно «вычленила» из заявленного изобразительного обозначения, содержащего буквенные символы «Б И Р М А», где каждая буква отделена от других букв изобразительным элементом (желтым кружком), путем «выброса» этих изобразительных элементов, нельзя признать обоснованным, так как в заявленном обозначении используется не название уже несуществующего государства, а набор букв, который можно рассматривать как буквосочетание, имеющее совсем другой смысл, основанное на коренном слове «БИР» (от английского «beer» (пиво));

- идея заявителя, основана именно на использовании в заявленном фантазийном обозначении коренного слова «БИР» (ассоциация с товаром «пиво»), с использованием окончания «МА» (не встречающегося в других товарных знаках, также использующих коренное слово «БИР»), а также с использованием оригинальных изобразительных элементов, символизирующих пузыри пивной пены;

- существует ряд зарегистрированных товарных знаков на различных лиц, содержащих в своем составе форманту «БИР».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707180 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.03.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является комбинированным «**Б•И•Р•М•А**», состоящим из пяти букв «Б», «И», «Р», «М», «А», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и разделенных между собой изобразительными элементами в виде стилизованных колец. Обозначение заявлено в черном, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что композиционно заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «БИРМА», выполненный в оригинальной графической манере, поскольку буквы выполнены крупным шрифтом, а изобразительные элементы в виде стилизованных колец занимают второстепенное положение. В виду чего в заявленном обозначении словесный элемент «БИРМА» воспринимается как слово, а не набор букв.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «БИРМА», позволяет коллегии установить, что «Республика Союз Мьянма (бирм. «Пьйдаунзу Мьянма Найнгандо»), сокращённо — Мьянма, ранее Бирма — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. До 1989 года государство официально именовалось Социалистической Республикой Бирманский Союз, а сокращённо — Бирмой. Название «Бирма» имеет внешнее происхождение и внутри страны непопулярно. В октябре 2010 года Мьянма сменила название страны с «Союз Мьянма» на «Республика Союз Мьянма», также были изменены герб и флаг государства».

Изложенное обуславливает вывод о том, что в настоящее время словесный элемент «БИРМА» заявленного обозначения не является географическим наименованием.

Кроме того, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Маркированные заявленным обозначением товары, относящиеся к пиву, безалкогольным напиткам и закускам для них, а также услуги 35 класса МКТУ, средним российским потребителем вряд ли будут восприниматься как произведенные в Республике Союз Мьянма.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений указывающих на конкретное место производства товаров, а также к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара также является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «БИРМА» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории иностранного государства.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, отменить решение Роспатента от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707180.