

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности



Федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Федеральный институт
промышленной собственности»
(ФИПС)

Бережковская наб. 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Телефон (8-499)240-60-15. Факс (8-495)531-63-18

117218,
Москва,
ул. Б.Черемушкинская, д. 20, корп.4,
кв.346,
Выгодину Б.А.

На № от 26.01.2018

Наш № 2016707180

При переписке следует ссылаться на наш №
Исходящая корреспонденция от 30.05.2018



Направляю Вам решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 26.01.2018.

Приложение: на 10л. в 1 экз.

Главный специалист сектора
организационного обеспечения
деятельности палаты по патентным
спорам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 73ЕВ68ВВ0002000015А7

Владелец: Маслова Татьяна Сергеевна

Срок действия с 24.08.2017 по 01.04.2030

Маслова Т.С.

Зажигина Я.О. (499)240-30-14

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18

Наш № 2016707180

РЕШЕНИЕ
от «29» мая 2018г.

Дата поступления возражения: 26.01.2018

Лицо, подавшее возражение:

Общество с ограниченной ответственностью "Сербика"

Рассмотрено возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания).

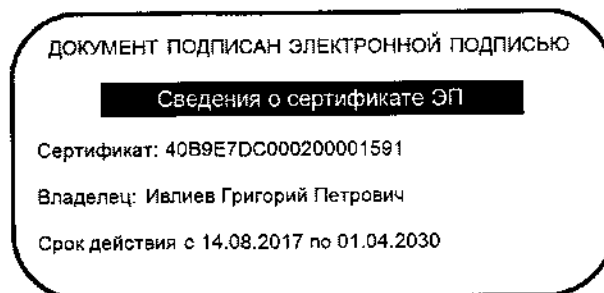
Принято решение удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, отменить решение Роспатента от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707180.

Решение принято по результатам рассмотрения возражения на заседании от 10.04.2018 коллегии в составе: Зажикина Я.О., Музыченко И.В., Низова А.А.

Заключение коллегии прилагается.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Руководитель



Ивлиев Г.П.

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 неохраняемые 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 «**БИРМА**», 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.

(210) Заявка № 2016707180

(220) Дата подачи заявки: 10.03.2016

Приоритет установлен по дате

(220) подачи заявки 10.03.2016

(731) Имя и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью "Сербика" 650517, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, пос. Металлплощадка, ул. Весенняя, 36, Российская Федерация

(540) Воспроизведение знака



(511) Классы МКТУ: 29 - анчоусы; арахис обработанный; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; икра; икра рыб обработанная; капуста квашеная; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лангусты неживые; орехи обработанные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сосиски; сосиски в сухарях; тунец; чипсы картофельные; хлопья картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; ветчина; изделия колбасные; свинина.

30 - кукуруза поджаренная; попкорн; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; нельмени [шарики из теста, фаршированные мясом].

31 - орехи [плоды].

32 - aperитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; смузи [напитки на основе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды.

35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: черный, белый, желтый

Адрес для переписки с правообладателем: 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 20, корп. 4, кв. 346, Выгодин Б.А.

Лица, участвовавшие в рассмотрении возражения:

лицо, подавшее возражение (или его представитель): Б.А. Выгодин
представитель экспертного отдела ФИПС: уведомлен, отсутствует

Заключение подготовлено коллегией в следующем составе:

Председательствующий:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 21C84322000200001586

Владелец: Захикина Янина Олеговна

Срок действия с 08.08.2017 по 01.04.2030

Захикина Я.О.

Члены:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 6271AD3B0002000014AB

Владелец: Музыкаченко Ирина Валентиновна

Срок действия с 07.06.2017 по 01.04.2030

Музыкаченко И.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 25155CA55794A0A3E811233E1D898AAF

Владелец: Низова Александра Александровна

Срок действия с 12.04.2018 по 08.02.2027

Низова А.А.