

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 31.10.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050128, поданное компанией BIJOUX BURMA, Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1050128 знака «BURMA», произведенной Международным бюро ВОИС 04.08.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1050128 представляет собой словесное обозначение «BURMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BURMA» по международной регистрации №1050128 в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1050128 не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1050128 представляет собой географическое наименование, а именно прежнее название государства Мьянма, которое может быть воспринято как указание на место производства, сбыта товара, или на место нахождения производителя заявленных

товаров, тогда как заявитель по вышеуказанной международной регистрации находится во Франции.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак по международной регистрации №1050128 не является указанием на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя, так как заявленное обозначение «BURMA» в настоящее время не является географическим названием азиатского государства (Государство Бирма существовало в Юго-Восточной Азии до 1989 года, а в 1989 году оно было переименовано в Республику Союз Мьянма), следовательно, заявленное обозначение является фантазийным;

- Республика Союз Мьянма никогда не являлась экспортёром заявленных товаров 03, 14, 18 классов МКТУ, основными экспортными товарами данного государства являются газ, лесоматериалы, бобы, рыба, рис, одежда, драгоценные камни;

- рядовыми российскими потребителями словесный элемент «BURMA» будет восприниматься как фантазийное обозначение, поскольку он не известен в Российской Федерации в качестве страны в Юго-Восточной Азии, особенно принимая во внимание, удаленность Мьянмы от Российской Федерации, труднодоступность данной страны для рядовых российских потребителей, а также малоизвестность данной страны на международной политической арене;

- компания заявителя, BIJOUX BURMA, была основана в 1927 году и производила эксклюзивные и элегантные ювелирные изделия и имела такой же уровень обслуживания, как и крупнейшие ювелирные дома того времени. В настоящее время заявитель имеет 11 бутиков в Европе, а также реализует свою продукцию через свой официальный Интернет-сайт, на котором можно получить всю необходимую информацию о приобретаемой продукции;

- товарный знак «BURMA» был зарегистрирован во Франции в 1928 году. Изделия под товарным знаком «BURMA» широко представлены в таких странах как Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Монако, Швейцария, Россия, США и Объединенные Арабские Эмираты;

- за счет значительных объемов продаж, рекламных затрат и затрат на продвижение продукции «BURMA» в разных странах мира, заявленному обозначению удалось завоевать международную известность и высокую репутацию;

- факт предоставления обозначению «BURMA» правовой охраны во многих странах мира, в том числе и в странах, в которых английский язык является государственным,

говорит о том, что данный товарный знак должен охраняться и в Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.07.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050128 для всех заявленных товаров 03, 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.08.2010) приоритета международной регистрации №1050128 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил 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.

Анализ заявленной международной регистрации №1050128 на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет (<http://maps.google.ru>), получаемым в результате поиска словесного обозначения «BURMA», позволяет коллегии палаты по патентным спорам установить, что оно совпадает с названием географического наименования, а именно прежним (до 1989 года) названием государства Мьянма (Союз Мьянма, государство в Юго - Восточной Азии) известного, прежде всего, месторождениями и добычей драгоценных и поделочных камней. На сегодняшний день при указании названия этой страны на языках, использующих латинский алфавит, употребляют как «Myanmar» (Мьянма), так и «Burma» (Бирма), и для указания принадлежности каких-либо товаров/услуг, или какой-либо деятельности к данной стране продолжают использовать производные слова от бывшего названия этой страны «Бирма», например: официальный язык – бирманский; жители Мьянмы – бирманцы (см. Интернет, словари Яндекс).

Таким образом, регистрация обозначения «БИРМА» на имя заявителя, находящегося во Франции, способна породить ложные ассоциации о месте происхождения товаров, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Довод о том, что заявителем является крупная компания, которая завоевала международную известность и высокую репутацию на мировом рынке, материалами возражения не подтвержден, поскольку не было представлено каких-либо документов, из которых можно было установить известность заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Заявителем, не представлено сведений о факте производства им товаров, объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах под знаком «BURMA».

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1050128 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2012.