

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 возражение от 02.03.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Птицефабрика «Сусанинская», Костромская область, д. Зогзино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725427 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013725427, поданной по факсимильной связи 18.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца замороженные, яйца куриные, яйца обработанные, яйца перепелиные, яйца утиные, птица домашняя неживая, субпродукты из мяса птиц, белок и желток яичный, яичный порошок».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФРЕШ», выполненное на русском языке.

Решение Роспатента от 12.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725427 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства заявленных товаров 29 класса МКТУ и является неохраняемым;
- указанный довод мотивирован тем, что обозначение «ФРЕШ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «fresh» - свежий, натуральный,

неконсервированный, неиспорченный (см. Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1990, стр. № 291, Интернет-словари);

- указанные выводы экспертизы не требуют проведения трудоемкого поиска, при этом учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией (см. Яндекс, <http://translate.yandex.ru/>; <https://translate.google.ru/>);

- для установления описательности элементов используется любая информация, касающаяся семантики этого элемента: словари, справочники, энциклопедии и т.д.;

- заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование;

- представленные заявителем документы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров;

- в представленных материалах обозначение «ФРЕШ» имеет графическое исполнение, используется в композиции с другими элементами, что не доказывает приобретение различительной способности заявленным обозначением;

- приведенные примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 203353, 364596, 457171, 442311 не могут быть учтены в силу независимого делопроизводства по каждой заявке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ФРЕШ» является словесным, то есть охраноспособностью наделяется фонетическая составляющая, при этом данная позиция закреплена в судебной практике (постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 16577/11 от 17.04.2012), согласно которой необоснованно подвергать оценке размер шрифта обозначения, место его

размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей;

- при восприятии потребителем комбинированного обозначения, его внимание акцентируется на словесном элементе;

- представленные на стадии экспертизы материалы содержат фотографии введенной в гражданский оборот продукции, маркируемой обозначением «ФРЕШ», фонетическая составляющая которого идентична фонетике заявленного обозначения;

- из переписки потребителей следует, что в сознании конечного потребителя успела сформироваться четкая ассоциативная взаимосвязь между заявленными товарами 29 класса МКТУ и заявителем;

- потребители пользуются фонетической составляющей заявленного обозначения, вне зависимости от его графического оформления;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду длительного нахождения в гражданском обороте и узнаваемо потребителем;

- словесные и графические элементы нанесены на упаковку для яиц в соответствии с требованиями законодательства (например, ГОСТ Р52121-2003): пищевая ценность, срок годности и т.д.;

- согласно представленной фотографии упаковки яиц, единственным обозначением, способным индивидуализировать данный продукт, является словесный элемент «ФРЕШ»;

- графическое оформление этикетки продукции заявителя обусловлено общей концепцией композиции и не влияет на восприятие конечным потребителем словесного элемента «ФРЕШ» в качестве доминирующего;

- государственным языком в Российской Федерации является русский язык, при этом только 15 % россиян знают иностранный язык, поэтому большинство российских потребителей воспримут заявленное обозначение как искусственное слово, семантически нейтральное к заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- английское слово «FRESH» читается как «ФРЭШ» (см. <https://translate.google.ru/>), в то время как заявленное обозначение имеет иное произношение: «ФРЕШ»;

- заявленное обозначение не соответствует ни одному из критериев, упомянутых в «Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39) [далее - Рекомендации], поскольку не характеризует заявленные товары 29 класса МКТУ;
- помимо указанных экспертизой значений слово «FRESH» имеет ряд и других толкований;
- существует ряд товарных знаков, аналогичных заявленному: например, «ФРУКТОВЫЙ САД» (свидетельство № 203353, приоритет от 28.10.1999); «ОВОЩ ЮГА» (свидетельство № 364596, приоритет от 27.03.2007); «Желе о Фреш» (свидетельство № 457171, приоритет от 02.07.2010) и другие;
- руководствуясь ч. 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации, заявитель полагает, что отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является нарушением конституционных прав;
- в п. 1 статьи 1483 Кодекса не содержится термин «описательный», в п. 2.2. Рекомендаций расшифровано понятие «описательные элементы»;
- в ГОСТ-ах Р 52121-2003; 21784-76 содержится исчерпывающий перечень терминов, применяемых к заявленным товарам, однако термин «ФРЕШ» в данном перечне отсутствует;
- термин «ФРЕШ» в пищевой промышленности не используется, то есть не может быть описательным и характеризующим заявленные товары;
- в поисковой системе сети Интернет по запросу «ФРЕШ» получены другие ответы: например, «ФРЕД»;
- экспертизой проигнорированы ранее представленные материалы в отношении подтверждения заявленным обозначением различительной способности (фотографии, размещенные в сети Интернет рекламные материалы и т.д.);
- проведенная экспертизой оценка графического исполнения заявленного обозначения некорректна и противоречит законодательству;
- согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197) при восприятии потребителем комбинированного обозначения, его

внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, в связи с чем утверждение экспертизы об ином графическом оформлении обозначения «ФРЕШ», нанесенного на представленные материалы, не обосновано;

- фонетическая составляющая обозначения «ФРЕШ», приведенного в дополнительных материалах, фонетически идентична заявленному обозначению;
- из представленных документов видно, что у потребителя успела сформироваться четкая ассоциативная взаимосвязь между товарами 29 класса МКТУ, маркированными обозначением «ФРЕШ», и заявителем;
- часть представленных документов содержит обозначение «ФРЕШ» в том виде, как оно было заявлено, без какого-либо графического оформления.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копии документов в части переписки заявителя с экспертизой в отношении заявки № 2013725427 – (1);
- примеры товарных знаков по свидетельствам №№ 203353, 364596 и т.д. – (2);
- сведения об исследовании знаний иностранных языков у россиян - (3);
- фотографии упаковки яиц - (4);
- значение слова «Fresh» - (5);
- копии товарных накладных – (6);
- выдержки из газет, журналов – (7);
- копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.10.2012 – (8);
- информация из сети Интернет, в том числе переписка потребителей – (9);
- копии материалов из ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые», ГОСТ 21784-76 «Мясо птицы» - (10).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 02.03.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.07.2013) поступления заявки № 2013725427 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ФРЕШ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «яйца замороженные, яйца куриные, яйца обработанные, яйца перепелиные, яйца утиные, птица домашняя неживая, субпродукты из мяса птиц, белок и желток яичный, яичный порошок».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «ФРЕШ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «FRESH» (в переводе с английского языка на русский язык – свежий, свежайший, свеженький, свежеприготовленный, натуральный). Слово «свежий», «свежайший» имеет следующее толкование: не утративший своих естественных свойств, доброкачественности, только что приготовленный (о пище, напитках и т.д.). Там же в качестве примеров приведены: свежие яйца, свежие фрукты, свежее молоко, свежая рыба и т.д. См. словарно-справочные источники сети Интернет: <https://translate.yandex.ru/>; <http://3000slov.ru/>;

<http://dic.your-english.ru/>; <https://ru.wiktionary.org/>; <http://dic.academic.ru/>;
<http://tolkslovar.ru/>, а также материалы (5).

Что касается доводов заявителя в части плохого знания россиянами иностранных языков (3), коллегия отмечает, что английский язык в настоящее время является наиболее востребованным и популярным среди обучающихся, которые составляют широкие круги населения (начиная от детей разного возраста, а также взрослых). Кроме того, слово «FRESH» не является узкоспециализированным термином, а представляет собой слово общего употребления, значение которого приводится в общих, а также толковых англо-русских словарях.

Употребление в сети Интернет (например, myaspov.ru; www.ppitania.ru; food-fresh.ru; www.delivery-club.ru/ и т.д.; а также в электронной версии журнала «Современная торговля» (март, 2013) – www.b2bcg.ru/ до даты подачи заявки) обозначения «ФРЕШ» в значении «свежий», «свежие» подтверждает довод о том, что оно воспринимается исключительно как «свежий» и не требует никаких дополнительных рассуждений и домысливаний.

Кроме того, заявитель в представленных материалах (4,9) а также документах, представленных на стадии экспертизы, указывает обозначение «ФРЕШ» на упаковках яиц рядом со словосочетаниями: «чем свежее, тем вкуснее», «кушай свежее», «кушай свежее», «яйца «фреш» (fresh англ. свежесть)», «яйцо «фреш» с датой производства на самом яйце. Теперь Вы сами контролируете реальные сроки производства. Вкусное, свежее и полезное!». Таким образом, из документов, находящихся в материалах дела, коллегией усматривается, что позиционирование обозначения было таковым, что оно преподносилось потребителю как «описательный элемент», а не как средство индивидуализации товаров заявителя. Следовательно, при восприятии заявленного обозначения «ФРЕШ», предназначенного для маркировки товаров 29 класса МКТУ, у среднего потребителя возникают вполне однозначные ассоциации о продукции (яйцах, субпродуктах из птицы и мяса птиц), которая является по своим свойствам свежей, в ней сохранено максимум полезных свойств и питательных веществ.

В силу изложенного, заявленное обозначение «ФРЕШ» представляет собой описательную характеристику, указывающую на свойства продукции, и потому является неохраняемым.

В представленных на стадии экспертизы материалах, а также документах (4,6-9) обозначение «ФРЕШ» представлено в различных вариантах графического оформления: заглавные буквы белого цвета в оригинальном исполнении на фоне фигур неправильной формы зеленого, ментолового и розового цвета, а также на фоне зеленого овала; на фоне этикеток черного и белого цветов заглавные буквы ментолового цвета с буквой «Р», выполненной в светло-коричневых тонах; буквы белого цвета выполнены первая - заглавной, остальные – строчными, в стилизованном шрифтовом исполнении на фоне овалов розового и зеленого цветов; буквы розового и зеленого цветов, заключенные в овальную рамку, исходящую из первой и последней букв и т.д. В тех же документах обозначение «ФРЕШ» позиционируется и как словосочетание «Сусанинское Фреш». В связи с чем, из представленных документов коллегией не усматривается, какое именно из вышеперечисленных обозначений использовалось заявителем и узнаваемо конечным потребителем, в том числе в представленной переписке (9).

Что касается довода заявителя в части наделения охраноспособностью фонетической составляющей заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее. Правовой оценке подлежит обозначение в том виде, как оно заявлено. Кодекс не содержит положения, позволяющего защищать у заявленного словесного обозначения только его звуковое восприятие.

Одного лишь проставления на яйцах обозначения «ФРЕШ» в стандартном шрифтовом исполнении не достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность. Отсутствие в ГОСТах (10) термина «ФРЕШ» не опровергает вышеизложенные доводы.

Информации касательно использования обозначения «ФРЕШ» в отношении товаров 29 класса МКТУ «птица домашняя неживая, субпродукты из мяса птиц, белок и желток яичный, яичный порошок» заявителем не представлено.

На основании изложенного, в отношении товаров 29 класса МКТУ у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изложенный вывод соотносится также с практикой ведомства, подтверждаемой сведениями о товарных знаках по свидетельствам №№ 470018 (правовая охрана не распространяется на слово «Фреш» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ), 362292 (правовая охрана не распространяется на слово «fresh» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ).

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков [«ФРУКТОВЫЙ САД» (свидетельство № 203353); «ОВОЩ ЮГА» (свидетельство № 364596) и другие (2)] признан коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, подпадающее под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 12.12.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2014.