

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 26.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721335/50, поданное Открытым акционерным обществом «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», г. Казань (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009721335/50 с приоритетом от 01.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 обосновывается тем, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «FRESH» в силу своего семантического значения («fresh» – с английского языка переводится как «свежий, неиспорченный, натуральный») является неохраняемым для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими ранее зарегистрированными товарными знаками:

- с товарным знаком «Фреш-БЕРИ» по свидетельству №415930, зарегистрированному для товаров 33 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 33 и части товаров 32 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Фреш» по заявке №2009710274/50, ранее зарегистрированным для однородных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ;

- со знаком обслуживания, включающим словесный элемент «fresh», по свидетельству №280356, ранее зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания «ФРЕШ» по свидетельству №242441, ранее зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с выявленными экспертизой сходными товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, заявитель согласен отказаться от всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и исключить их из перечня;

- входящий в состав обозначения словесный элемент «FRESH» несет четкую смысловую нагрузку и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, в связи с чем заявитель готов «дискламировать» указанный словесный элемент;

- заявленное обозначение не сходно с товарным знаком «Фреш-БЕРИ» по свидетельству №415930 и комбинированным обозначением «Фреш25» по заявке №2009710274 по фонетическому, визуальному, семантическому критериям;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH», состоящее из четырех взаимосвязанных между собой слов, в то время как товарный знак «Фреш-БЕРИ» состоит из двух слов, отделенных друг от друга дефисом, а комбинированное обозначение включает по заявке №2009710274 включает единственный словесный элемент «ФРЕШ», поэтому обозначение заявителя в одном случае вдвое, а в другом – вчетверо длиннее по звучанию и произношению, что обуславливает не только различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений, но и разное количество слогов в них;

- отличия между сравниваемыми обозначениями заключаются и в таком фонетическом признаке, как место совпадающих звуко сочетаний: близкие звуки, содержащиеся в словах «FRESH» и «ФРЕШ» располагаются на достаточно отдаленном расстоянии друг от друга, поскольку в случае с противопоставленными обозначениями

именно с указанных звуков начинается восприятие обозначений, а в случае с «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH» - ими оно заканчивается;

- сравниваемые обозначения отличаются по графическому написанию с учетом характера букв, а также отличаются алфавитом, буквами которого написаны слова;

- вследствие того, что в состав словосочетания «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH» входит большее количество слов по сравнению с противопоставленными обозначениями, оно зрительно воспринимается намного длиннее, чем противопоставленные знаки;

- слово «ФРЕШ», написанное буквами русского алфавита, не отождествляется с латинским словом «FRESH» в силу их различного смыслового значения: слово «FRESH» имеет конкретную семантику (с английского языка переводится как «свежий, неиспорченный, натуральный»), а слово «ФРЕШ» является вымышленным – ни в одном словарно-справочном издании нет информации о смысловом значении указанного слова, и более того отсутствуют ссылки на его фонетическую параллель с английским словом «FRESH», то есть слово «ФРЕШ» - изобретенное и охраноспособное слово, а «FRESH» - значащее и неохраноспособное слово;

- отдельно взятый элемент «ФРЕШ» не имеет семантики, поэтому и товарные знаки «Фреш-БЕРИ» и обозначение «Фреш25» также являются вымышленными, в то время как обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH» представляет собой устойчивое словосочетание, в котором все слова объединены единым смыслом, а именно «бери по жизни все самое свежее», «бери по жизни все самое натуральное», что обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства между обозначением заявителя и противопоставленными обозначениями.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.01.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «FRESH» в качестве неохраняемого элемента.

К возражению заявителем были представлены сведения из «Яндекс. Словари» по слову «ФРЕШ» и «Фреш-БЕРИ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.09.2009) 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 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на 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.

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.

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ FRESH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Выполнение словесных элементов «БЕРИ ПО ЖИЗНИ» и «FRESH» буквами разных алфавитов способствует восприятию этих элементов каждого по отдельности. Слово «FRESH», входящее в состав заявленного обозначения, является слабым элементом, поскольку представляет собой значимое слово английского языка и переводится как «свежий, натуральный» (см <http://lingvo.yandex.ru>). Следовательно, слово «FRESH» не способно индивидуализировать обозначаемые им товары 32 класса МКТУ, поскольку представляет собой указание свойств товаров, и является неохраняемым элементом.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №415930 представляет собой словесное обозначение «Фреш-БЕРИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [2] по заявке №2009710274 является комбинированным, содержит словесный элемент «Фреш», выполненный буквами русского алфавита желтого цвета. Справа от словесного элемента расположена цифра «25», выполненная желтым цветом на фоне стилизованного изображения апельсина оранжевого цвета. Под указанными словесным и изобразительным элементами расположена черта оранжевого цвета. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №242441 представляет собой словесное обозначение «Фрэш», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №280356 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата желтого цвета, на фоне которого расположены стилизованные изображения листьев клевера, а также словесный элемент «fresh», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявитель скорректировал перечень заявляемых товаров и услуг, исключив из заявленного перечня все услуги 35 класса МКТУ. В этой связи

коллегия палаты по патентным спорам сняла противопоставление товарных знаков [3, 4], зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №415930 свидетельствует об их сходстве с точки зрения фонетического и семантического факторов сходства.

Фонетическое сходство характеризуется наличием в сравниваемых обозначениях фонетически тождественного слова «БЕРИ». Кроме того, входящий в состав противопоставленного товарного знака элемент «Фреш» является фонетически сходным с элементом «FRESH» заявленного обозначения, что еще более сближает сравниваемые знаки с точки зрения фонетического фактора сходства.

Смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях семантически тождественного слова «БЕРИ», которое представляет собой повелительную форму глагола «БРАТЬ». Наличие в заявленном обозначении слов «ПО ЖИЗНИ» не привносит в него иного значения и восприятия, отличного от слова «бери». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] характеризуются подобием заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей.

Фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения.

Анализ товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака [1], свидетельствует об их однородности. Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию – «алкогольная продукция», имеют сходное назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока.

Однородность части товаров 32 класса МКТУ («пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива») и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 32 класса МКТУ товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и обозначения [2] по заявке №2009710274 показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «FRESH», который является фонетически сходным со словесным элементом «Фреш» противопоставленного обозначения [2]. Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Данный вывод основан на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словосочетание «БЕРИ ПО ЖИЗНИ», которое занимает первоначальную позицию в знаке, а противопоставленное обозначение – цифру «25». Наличие указанных элементов в сравниваемых обозначениях придает им различное звучание. Действительно сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков: количество слов, слогов, звуков, составу гласных и согласных букв.

С точки зрения графического фактора сходства, сравниваемые знаки также не являются сходными, поскольку оригинальная графическая проработка противопоставленного обозначения по заявке №2009710274 приводит к различному визуальному восприятию знаков.

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «Фреш» противопоставленного обозначения является фантазийным, поэтому анализ сравниваемых знаков по смысловому фактору сходства не представляется возможным.

Принимая во внимание отсутствие сходства между заявленным и противопоставленным [2] обозначениями, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая, что неохраноспособный словесный элемент «FRESH» не занимает в знаке доминирующего положения, регистрация товарного знака может быть осуществлена при условии включения данного элемента как неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.04.2011, отменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721335/50.