

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 23.07.2014, поданное по поручению Коммерческой компании «Аронакс С.А.», Виргинские Британские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728859, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012728859 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.08.2012 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФРЕШФУД – Свежее мясо каждый день», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Роспатентом 22.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение состоит из словесных элементов, не обладающих различительной способностью.

Элемент «ФРЕШФУД», представляет собой транслитерацию на русском языке слова «FRESHFOOD» (сложносоставное слово, образованное слитным написанием

английских слов «fresh» (свежий) и «food» (еда), см. Яндекс. Словари), который воспринимается, соответственно, как «свежая еда», в силу чего не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Элемент «Свежее мясо каждый день» в силу своего смыслового значения («свежее» - в свежем виде; «мясо» - части убитых животных, покупаемые для приготовления пищи (мышцы с жиром и костями, а также печень, легкие, сердце, почки и пр.), см. dic.academic.ru > Толковый словарь Ушакова; например: «мясо птицы свежее» - мясо птицы без признаков порчи, определяемых органолептическими, физикохимическими и микробиологическими методами, см. Птицеперерабатывающая промышленность. Продукты пищевые. Термины и определения. Гост Р 52313 2005, официальная терминология) также не обладает различительной способностью для товаров 29 класса МКТУ.

Заявителем не представлены документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, в заключении экспертизы указывается, что противопоставление товарного знака по свидетельству №383280 снимается в связи с предоставлением письма-согласия от правообладателя этого товарного знака, являющегося деловым партнером заявителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 23.07.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ФРЕШФУД – Свежее мясо каждый день» представляет собой предложение, выражающее законченную мысль, и включает логически связанные между собой слова и словосочетания, вследствие чего данное обозначение необходимо рассматривать в целом как семантически и синтаксически неделимое обозначение, что соответствует правовой позиции, изложенной в определении Высшего арбитражного суда от 30.03.2014 №ВАС-3841/09;

- заявленное обозначение является девизом заявителя и выражает цель его производственной деятельности: «ФРЕШФУД – это работать так, чтобы на столе покупателя каждый день было свежее мясо»;

- логическая связь между словами в заявленном обозначении и наличие заложенной в нем законченной мысли, а также использование фантазийного словообразования, отсутствующего в толковых словарях русского языка и словарях иностранных слов, делает обозначение «ФРЕШФУД – Свежее мясо каждый день» образным и легко запоминающимся, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения;

- вывод экспертизы о том, что элемент «ФРЕШФУД» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, поскольку воспринимается как «свежая еда», является неправомерным, поскольку не основано на нормах законодательства;

- обозначение «ФРЕШФУД» представляет собой отсутствующее в словарях фантазийное словообразование, не являющееся лексической единицей и не имеющее смыслового значения, поэтому вызываемые в сознании потребителя представления о данном обозначении являются ассоциативными и носят субъективный характер, прямо не связанный со свойствами товара, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, характеризующим товары;

- неправомерен вывод о том, что словосочетание «Свежее мясо каждый день» не обладает различительной способностью как указывающее на вид, состав и свойства заявленных товаров, поскольку указанное обозначение также не подпадает под определение обозначения, не обладающего различительной способностью;

- словосочетание прямо не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, при его восприятии потребителю требуются рассуждения и домысливание, чтобы сформулировать характеристики товара;

- следует учитывать, что качество - это понятие, которое без соответствующего контекста является нейтральным, оно не характеризует вещь ни с положительной, ни с отрицательной стороны, понятие «качество» в совокупности с указанием на определенный объект является субъективной оценкой этого объекта;

- фраза «ФРЕШФУД - Свежее мясо каждый день» не является характеристикой товара, а постулирует обязательства перед потребителем, который приобретая товар, оценивает его полезный эффект для себя в конкретный момент времени и основывается на собственных ощущениях, а не на лозунге производителя;

- словесный элемент «свежий» (т.е. неиспорченный) не указывает на какие-то свойства товара, кроме свойства, присущего каждому товару в соответствии с требованиями статьи 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно которой продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется, что подтверждается и в заключении экспертизы, в котором дана ссылка на ГОСТ Р 52313 2 и цитата «свежее мясо птицы: мясо птицы без признаков порчи»;

- кроме того, заявленное обозначение представляет собой законченную мысль, в которой логическое ударение ставится на словосочетании «каждый день», являющегося ключевым;

- решение об отказе было принято без учета того обстоятельства, что регистрация заявленного обозначения «ФРЕШФУД - Свежее мясо каждый день» направлена на создание серии товарных знаков в рамках маркетинговой политики группы компаний, в состав которой входит заявитель и компания МФГ Холдинг Лимитед - правообладатель товарного знака «Meatland – свежее мясо каждый день» по свидетельству №383280, которому была предоставлена правовая охрана в целом, несмотря на наличие в его составе элемента «свежее мясо каждый день»;

- необходимо также принять во внимание, что заявленное обозначение использовалось для маркировки продукции задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака, что служит подтверждением приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, в частности, упаковки продукции (гуляш говяжий, гуляш свиной, фрикадельки), производимой с 2011 года ООО «Мясокомбинат Всеволожский» по заказу заявителя, содержат заявленное обозначение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012728859 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено следующее:

- этикетки продукции (гуляш говяжий, гуляш свиной, фрикадельки) [1];
- рекламный листок продукции заявителя [2];
- ссылки на судебные решения, касающиеся товарных знаков «GOODMASTER/ГУДМАСТЕР», «КНИГА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ», признанных судом фантазийными [3];
- сведения о принадлежащих заявителю товарных знаках по свидетельствам №410586, №410585, в которых лицензиатом и сублицензиатом выступают Компания с ограниченной ответственностью «МФГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» [4];
- письмо-уведомление о тесных производственных связях Коммерческой компании Аронакс С.А., Компания с ограниченной ответственностью «МФГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» [5];
- агентский договор № 01-03/12 от 05.03.2012, заключенный между ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» и Коммерческой компанией «Аронакс С.А.» [6];
- договор № БА 17/05 от 31.05.2011 на оказание рекламных услуг, заключенный между ООО «РИК промоушен» и ООО «Мясокомбинат «Всеволожский», и приложения к нему [7];
- товарная накладная №85 от 16.12.2013 на товар «блокнот» и фотография памятки по мерчендайзингу (блокнота) с обозначением «ФрешФуд» [8];
- договор № БА 17/06 от 09.06.2012 на оказание рекламных услуг, заключенный между ООО «РИК промо» и ООО «Мясокомбинат «Всеволожский», с приложениями [9];
- товарная накладная №01788 от 19.12.2013 на товар «ручка», товарная накладная №01704 от 10.12.2013 на товар «еженедельник» и фотографии макетов ручки и еженедельника [10];

- договор на поставку продукции №469 от 02.07.2013, заключенный между ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» и ООО «ТБИ» [11];

- спецификация №1 от 02.07.2013, касающаяся календаря [12];

- товарная накладная №1257 от 17.12.13 г., касающаяся товара «календарь» и макет календаря [13].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (21.08.2012) поступления заявки №2012728859 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 доминирующее положение.

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.

Заявленное обозначение **ФРЕШФУД - Свежее мясо каждый день** является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы. Регистрация

товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; желе мясное; изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; продукты мясные обработанные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; солонина; сосиски; субпродукты; экстракты мясные».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «ФРЕШФУД» и словосочетание «Свежее мясо каждый день», выполненные через дефис.

Словесный элемент «ФРЕШФУД» представляет собой транслитерацию сложносоставного слова «FRESHFOOD», состоящего из двух лексических единиц английского языка – «fresh» (свежий (недавно приготовленный)) и «food» (еда, пища, продукты питания), и означающего в переводе на русский язык «свежие продукты питания» (см. Англо-русский словарь, <http://slovari.yandex.ru>). Обозначение «ФРЕШФУД» по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ, являющимися продуктами питания, представляет собой простое указание товаров, заявленных на регистрацию (продукты питания) и указывает на их свойства (свежие), следовательно, является описательным и не обладает различительной способностью.

Учитывая, что английские слова «fresh» (фреш) и «food» (фуд) часто употребляются в сфере производства и реализации продуктов питания (например, словосочетания «фаст фуд» (от английского «fast food» - быстрая еда, быстрое питание, питание на скорую руку, см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, 2001 г. <http://dic.academic.ru>) и сок фреш (свежевыжатый сок, см. Словарь иностранных слов под редакцией И. Мостицкого)), их смысловое значение стало широко известно российскому потребителю, нет оснований для вывода о том, что при восприятии обозначения «ФРЕШФУД» требуются специальные познания в области английского языка, а также рассуждения и домысливания.

Также не требует какого-либо домысливания словосочетание «Свежее мясо каждый день», предназначенное для маркировки мяса и изделий из мяса. Входящий в состав данного словосочетания словесный элемент «свежее мясо» представляет собой либо простое указание на такой вид товара 29 класса МКТУ как «мясо»,

указанный в перечне заявки №2012728859, либо на состав товаров из этого продукта (например, сосиски, ветчина, желе мясное, субпродукты, изделия колбасные, консервы мясные и т.п.). Словесный элемент «свежее», как было указано выше, является указанием на свойство товаров. Элемент «каждый день» не придает словосочетанию «Свежее мясо каждый день» какого-то переносного значения, позволяющего воспринимать это обозначение не в качестве характеристики товара.

Таким образом, заявленное обозначение «ФРЕШФУД - Свежее мясо каждый день» в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраноспособных элементов.

Анализ представленных заявителем материалов [1] – [13] показал, что они напрямую не свидетельствуют о введении в гражданский оборот мясных продуктов питания, маркированных обозначением «ФРЕШФУД – Свежее мясо каждый день» до даты подачи заявки №2012728859, а касаются производства полиграфической и рекламной продукции, на которую нанесено обозначение «ФрешФуд», при этом подавляющее их большинство датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения. Также следует отметить, что в силу отсутствия на представленных этикетках продукции (гуляш говяжий, гуляш свиной, фрикадельки) [1] и рекламном листке [2] сведений о дате производства товара не представляется возможным сделать вывод о введении товара в гражданский оборот и соотнести эту полиграфическую продукцию с датой приоритета товарного знака. Кроме того, на представленных материалах [1], [2] указано только ООО «Мясокомбинат «Всеволожский», вследствие чего нет оснований для вывода о том, что потребитель будет ассоциировать обозначение, указанное на этих материалах («ФрешФуд», «Свежее мясо каждый день») с заявителем по рассматриваемой заявке. Таким образом, представленные материалы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов заявителя о том, что решение по рассматриваемой заявке принималось без учета того, что ранее сходному обозначению «Meatland – свежее мясо каждый день», принадлежащему деловому партнеру заявителя - Компании с ограниченной ответственностью «МФГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», была предоставлена правовая охрана (свидетельство №383280) без исключения из охраны словесного элемента «свежее мясо каждый день», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела. В рамках рассмотрения настоящей заявки не представляется возможным оценить правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2014.**