

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 №2012728858, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012728858 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 «FRESHFOOD – Свежее мясо каждый день», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы и 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 «FRESHFOOD», представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием английских слов «fresh» (свежий) и «food» (еда), и

воспринимается 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 «FRESHFOOD – 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: «FRESHFOOD – 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 «FRESHFOOD – 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 «FRESHFOOD» 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 «FRESHFOOD» 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 «FRESHFOOD - 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 «FRESHFOOD - 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 №2012728858 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 №2012728858 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 **FRESHFOOD - Свежее мясо каждый день** является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латиницы и 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 «FRESHFOOD» и словосочетание «Свежее мясо каждый день», выполненные через дефис.

Словесный элемент «FRESHFOOD» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц английского языка – «fresh» (свежий (недавно приготовленный)) и «food» (еда, пища, продукты питания), и переводится на русский язык как «свежие продукты питания» (см. Англо-русский словарь, <http://slovari.yandex.ru>). Обозначение «FRESHFOOD» 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 «FRESHFOOD» 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 №2012728858, 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 «FRESHFOOD - 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 «FRESHFOOD – Свежее мясо каждый день» до даты подачи заявки №2012728858, 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.**