

**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 14.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726291, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Челны-хлеб», г. Набережные Челны (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012726291, поданной от 01.08.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение , в виде словесного элемента «Fresh market», оригинально выполненного буквами латинского алфавита, над словесным элементом «Fresh» расположено стилизованное изображение двух лепестков зеленого цвета. Знак выполнен в желтом, светло-зеленом, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «FRESHMART» по свидетельству №411217 с приоритетом от 19.06.2008.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку создают совершенно различные образы, имеют различное зрительное впечатление;
- словесный элемент «market» широко известен российскому потребителю ввиду повсеместного употребления данного элемента, заимствованного из английского языка;
- словесный элемент «Fresh» заявленного обозначения выполнен в оригинальной графической манере, что затрудняет его однозначное прочтение, восприятие и произнесение;
- противопоставленный товарный знак «FRESHMART» не имеет смыслового значения в отличие от заявленного обозначения;
- в целях максимального отдаления сравниваемых знаков друг от друга и исключения вероятности смешения знаков и производителей на рынке, заявитель скорректировал перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги магазинов»;
- дополнительно заявитель хотел бы отметить, что информация о действительном присутствии на российском рынке магазинов, маркированных обозначением «FRESHMART», не найдена, вместе с тем, заявитель является добросовестным производителем, осуществляет реальную деятельность по сбыту товаров.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и

выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги магазинов».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.08.2012) 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место

совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, обозначение , в виде словесного элемента «Fresh market», оригинально выполненного буквами латинского алфавита, над словесным элементом «Fresh» расположено стилизованное изображение двух лепестков зеленого цвета. Знак выполнен в желтом, светло-зеленом, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411217 представляет собой словесное обозначение «FRESHMART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 40, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака, свидетельствует об отсутствии их сходства в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений «Fresh market»/ «FRESHMART» по фонетическому фактору показал, что они имеют тождественные начальные части «Fresh»/ «FRESH», Однако указанное не является основанием для признания знаков сходными, поскольку они имеют разное количество слов, ударных слогов, букв, звуков, разный состав гласных, согласных, разное количество слогов, причем сравниваемые обозначения различаются конечными частями.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «Fresh market» заявленного обозначения могут быть переведены с английского языка как «свежий магазин», тогда как словесный элемент «FRESHMART» противопоставленного товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку их словесные элементы выполнены разными шрифтами, а в заявленном обозначении кроме словесного элемента присутствуют изобразительные элементы, в то время как противопоставленный знак является словесным, также сравниваемые знаки имеют различное цветовое исполнение.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними до степени смешения.

В отношении однородности услуг, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги магазинов».

Указанная заявителем услуга 35 класса МКТУ «услуги магазинов» отсутствует в МКТУ. Данная услуга может быть соотнесена с «услугой по розничной, оптовой продаже товаров».

Исходя из изложенного, скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ сформулирован следующим образом: «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги по розничной, оптовой продаже товаров».

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, в том числе агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, аудит, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, исследования в области маркетинга, прокат торговых автоматов информация статистическая, исследования в области бизнеса, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оценка коммерческой деятельности, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламных материалов, агентства рекламные, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, обслуживание секретарское, составление отчетов о счетах, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, фотокопирование», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разному виду.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 14.07.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726291.**