

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 06.11.2019, поданное ООО «Фреш Маркет», Московская обл., г.о. Ступино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.09.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757072, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018757072 подано на регистрацию товарного знака 24.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненные разными шрифтами буквами русского алфавита белого цвета в две строки на фоне квадрата синего цвета. Над словесными элементами выполнена графическая композиция, представляющая собой пейзаж, изображающий дом и поле. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.09.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации

товарного знака с указанием слов «Фермерская коллекция» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесные элементы "Фермерская" и "коллекция" в силу своего семантического значения не обладают различительной способностью и относятся к неохраняемым элементам на основании положений п.1 ст.1483 Кодекса*

Учитывая композиционное исполнение заявленного обозначения, а именно выделение более крупным шрифтом слова "ФЕРМЕРСКАЯ", расположение слов "фермерская" и "коллекция" на двух уровнях, позволяет воспринимать словесные элементы отдельно друг от друга, а не как словосочетание.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании словесных элементов «Фермерская коллекция» в качестве неохраняемых.

Заявитель полагает, что разделение словосочетания «Фермерская коллекция» на отдельные элементы некорректно, поскольку вопрос об охраноспособности этих словесных элементов был рассмотрен при регистрации словесного товарного знака «**Фермерская коллекция**» по свидетельству №667574.

Все это время заявитель использовал данное обозначение, в результате чего оно еще больше усилило различительную способность и узнаваемость.

Заявитель полагает, что элементы заявленного обозначения являются многозначными лексемами, и определить, какой именно смысл выберет потребитель, представляется затруднительным. Восприятие заявленного словосочетания конкретным потребителем будет субъективно и зависит исключительно от потребителей, которые различны по социальным, профессиональным, возрастным, образовательным и иным факторам.

Позиция заявителя подтверждается рядом регистраций с использованием элемента «Коллекция», в частности: «ПИКАНТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №511124, «ВОЛШЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №222098, «СОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №365824,

«ЯНТАРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №384639, «БИСЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №565503, «ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №358967, «ОВСЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №621258, «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №304772, «ПИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №568903, «МОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №271891, «МЕДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №249178, «ОРЕХОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №373159, «СЛАДКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» №484041.

Среди зарегистрированных товарных знаков есть ряд знаков, использующих характеристику «Фермерская/ий» для различных понятий, вещей и категорий, в частности, это такие знаки как: «ФЕРМЕРСКИЙ ДАР» №654001, «ФЕРМЕРСКИЙ РЕЦЕПТ» 639019, «ФЕРМЕРСКИЙ СТАНДАРТ» №571340, «ФЕРМЕРСКИЙ УРОЖАЙ» №536418, «ФЕРМЕРСКИЙ ДВОР» №445761, «ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ» №473058, «ФЕРМЕРСКИЕ УГОДЬЯ» №542586, «ФЕРМЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ» №565309, «ФЕРМЕРСКАЯ УСАДЬБА» №361151, «ФЕРМЕРСКАЯ МАРКА» №603518, «ФЕРМЕРСКАЯ СЛОБОДА» №537316.

Абстрактность и многозначность прилагательного «Фермерская/ий» дает слишком большое количество возможных трактовок, которые могут быть сужены и конкретизированы только за счет использования существительных, которые в каждом отдельном словосочетании создают различные образы и ассоциации. Невозможно определить, что именно коллекционирует некий абстрактный фермер. Это может быть коллекция марок, календарей, кружек или иных предметов.

Кроме того, возможно переносное значение такого понятия, как коллекция. Коллекционировать можно не только предметы материального мира, но и некие впечатления, образы, путешествия и т.д.

Заявитель полагает, что разделение изобразительного и словесных элементов («фермерская» «коллекция») недопустимо, так как они являются единой композицией с определенной концепцией. При использовании элементов отдельно друг от друга, распадается сама композиция и концепция производителя. Соблюдается свойство композиции - нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для целого.

Рассматриваемое обозначение не является прямой характеристикой товаров, указывающей на их свойства или назначение, необходимой в хозяйственной деятельности других производителей аналогичной продукции.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть признано описательным по отношению к указанным в перечне товарам, поскольку указывает не на какие-то конкретные товары или услуги, а подразумевает всю сферу жизнедеятельности человека, связанную с коллекционированием чего-то людьми. Никаких ссылок на использование элемента «Фермерская коллекция» третьими лицами экспертиза не выявила.

В возражении также приведена информация о заявителе, который входит в состав группы компаний «О'КЕЙ». На сегодняшний день открыто 87 магазинов «ДА!», которые реализуют продукцию, маркированную заявленным обозначением. В настоящее время выпускается творог, масло, сырники, молоко, маркируемое заявленным обозначением, что подтверждается материалами, приложенными к возражению.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757072 и зарегистрировать товарный знак, включив в него словесные элементы в качестве охраняемых элементов.

К возражению приложены следующие материалы:

- заключение по вопросу экспертизы обозначения «Фермерская коллекция» с приложениями [1];
- договор на оказание услуг (выполнение работ) и отчуждение исключительного права с приложениями [2];
- копии страниц из рекламного буклета магазина «ДА!» [3];
- товарные накладные [4];
- договор поставки от 11.05.2018 [5];
- справка о товарообороте товаров, маркированных обозначением «Фермерская коллекция» за 2019 год от 28.10.2019 [6];

- дополнительное соглашение к договору поставки №2018-05-0012 от 11.05.2018 [7];

- договор поставки №2015-05-394 от 25.05.2015 с приложением №10 «МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ» [8];

- соглашение от 02.05.2017 [9];

- товарные накладные, счета-фактуры, транспортная накладная [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.12.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

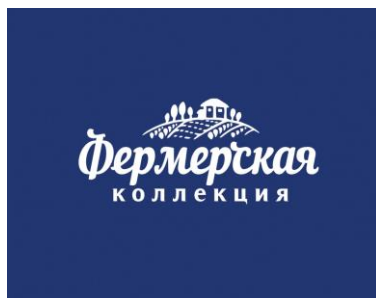
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненные разными шрифтами буквами русского алфавита белого цвета в две строки на фоне квадрата синего цвета.

Как указано в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, словесные элементы, включенные в состав словосочетания «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», имеют следующие значения:

Фермерский - прил. от слова Фермер — в сельском хозяйстве предприниматель, арендующий или владеющий землей, на которой он ведет хозяйство.

Коллекция - (от лат. collectio собрание, сбор) систематизированное собрание чего либо, объединённое по какому - то конкретному признаку.

(См. <https://slovarozhegova.ru/>).

Однако, исходя из вышеуказанных значений, ни слово «фермерский», ни слово «коллекция», сами по себе, не имеют никаких прямых указаний на какие-

либо конкретные свойства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, указанные словесные элементы образуют словосочетание, в котором оба слова связаны между собой грамматически и по смыслу. При этом, независимо от композиционного и графического выполнения этих словесных элементов, словосочетание «фермерская коллекция» вызывает в сознании неоднозначные ассоциации, связанные с неопределенностью самого понятия «коллекция» (систематизированное собрание чего либо, объединённое по какому-то конкретному признаку).

Для того чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе товаров, маркированных обозначением «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания.

Следует отметить, что вопрос о различительной способности словосочетания «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» уже был исследован при регистрации словесного товарного знака «Фермерская коллекция» по свидетельству №667574 в отношении товаров 29 класса МКТУ, правообладателем которого является заявитель, при этом коллегия не располагает сведениями об использовании словосочетания «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» третьими лицами в отношении однородных товаров.

Коллегия также отмечает, что охраноспособность словесного товарного знака по свидетельству №667574 третьими лицами не оспаривалась.

Кроме того, заявителем представлены материалы [3] – [10], подтверждающие использование заявителем заявленного обозначения для маркировки производимых им товаров, которые приняты коллегией во внимание.

Что касается ссылки заявителя на практику экспертизы и регистрации товарных знаков, содержащих словосочетания, в которых использованы слова «ФЕРМЕРСКАЯ» и «КОЛЛЕКЦИЯ», то коллегия обращает внимание на то, что

каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что словесные элементы «ФЕРМЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» обладают фантазийным характером и могут быть включены в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2019, изменить решение Роспатента от 16.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757072.