

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.05.2015, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739108, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012739108 с приоритетом от 12.11.2012 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «FRESH» и «EXPRESS», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной ленты.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, красном, салатном, зеленом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 16, 17, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 24.09.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739108 в отношении заявленных товаров 16(части) и 17 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных заявленных товаров 16 (части), 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В отношении части товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «ФРЕШ ЭКСПРЕСС», «FRESH EXPRESS», ранее зарегистрированными на имя ООО «МАК-ДАК», Москва, в отношении однородных товаров (свидетельства: №403896 с приоритетом от 08.04.2008; №226894 с приоритетом от 31.08.2001, срок действия регистрации продлен до 31.08.2021; №226503 с приоритетом от 31.08.2001, срок действия регистрации продлен до 31.08.2021).

В отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку доминирующее положение занимают неохранные словесные элементы «FRESH», «EXPRESS», указывающие на свойство товаров (fresh – свежий, натуральный; express – срочный, скоростной, см. Яндекс-словари).

В отношении товаров 17 класса МКТУ экспертиза сочла возможным снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №325261, №323630.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров, а именно исключает все товары 16, 17 классов МКТУ;

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №403896, №226894, №226503, зарегистрированных для однородных товаров 29-32 классов МКТУ, заявитель отмечает, что поскольку словесный элемент «FRESH EXPRESS» является неохранным, то указанные противопоставленные товарные знаки могут быть сняты, так как их сходство с заявленным обозначением обусловлено сходством именно входящих в их состав словесных элементов. При этом заявитель обращает внимание, что как в уведомлении, так в решении Роспатента от 24.09.2014 экспертиза указывала на неохраноспособность словесного элемента «FRESH EXPRESS»;

- вместе с тем, заявитель отмечает, что, исходя из композиционного и структурно-пространственного построения заявленного обозначения, словесный элемент «FRESH EXPRESS» не является доминирующим элементом заявленного обозначения. Словесный элемент органично дополняет изобразительный элемент обозначения, который является доминирующим;

- кроме того, заявитель отмечает, что в 2014 году реализовано значительное количество продукции, маркированной заявленным обозначением, что позволяет сделать вывод о том, что рядовой российский потребитель знаком с товарами, маркированными обозначением по заявке №2012739108;

- также заявитель обращает внимание на факт того, что ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - это крупнейшая федеральная сеть супермаркетов, одна из первых в истории отечественного ритейла. На 30 сентября 2014 года сеть включала в себя 389 супермаркетов, расположенных в восьми регионах России. В этой связи регистрация товарных знаков на имя заявителя является важнейшим условием осуществления им своей коммерческой деятельности в качестве активного и добросовестного участника гражданского оборота Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739108 в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «FRESH EXPRESS» в качестве неохраняемого.

С возражением заявителем была представлена справка об объемах реализации продукции - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2012) подачи заявки №2012739108 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 №4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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 доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений коллегия может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

От заявителя 16.10.2015 поступило ходатайство, в котором он отзывает возражение, поступившее 21.05.2015, на решение Роспатента от 24.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739108.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 21.05.2015, на решение Роспатента от 24.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739108.