

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.09.2009, поданное ООО «Фрэш старт», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 23. 06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007735216/50, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке №2007735216/50 с приоритетом от 13.11.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «FRESHBERRY» (транслитерация буквами русского алфавита – ФРЕШБЕРРИ), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено неохраноспособное словосочетание «FROZEN YOGHURT»(в переводе на русский – «замороженный йогурт»).

Решением Роспатента от 23.06.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) как несоответствующему требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение

относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги, так как воспроизводит название сети американских кафе «FRESHBERRY FROZEN YOGHURT CAFE», принадлежащих компании Beautiful Brands International (см. Интернет - сайты [www.freshberry.net](http://www.freshberry.net), [www.isf-company.com](http://www.isf-company.com)).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.09.2009 заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы указано, что представленные фотографии с изображениями звезд, потребляющих некий продукт с названием «Фрэшберри Freshberry», не принимаются во внимание, несмотря на то, что в Российской Федерации уже открыто и работает несколько кафе с таким названием, посещаемость которых выше, чем у кафе с аналогичным названием в США;
- заявленное обозначение было придумано и разработано заявителем, американская компания никакого отношения ни к заявителю, ни к бизнесу в Российской Федерации не имеет;
- в статье в электронной газете NewsOn6.com рассказывается об открытии кафе FreshBerry Frozen Yougurt, в которой четко указана дата открытия первого кафе в США, состоявшегося позже даты подачи заявки №2007735216/50;
- к нашему великому огорчению, в США обозначение «Freshberry» зарегистрировано в Американском патентном ведомстве;
- в Москве уже открыт ряд кафе «FRESHBERRY FROZEN YOGHURT», в частности, на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Европейский», а также в кинотеатре «Октябрь», которые хорошо знакомы потребителю, в отличие от американских кафе, которые имеют очень незначительную клиентскую базу;

— в рекламных компаниях заявителя по продвижению своей продукции нередко задействованы известные личности российского шоубизнеса;

— регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, так как на российском рынке никогда не слышали об американской компании и не знакомы с ее продукцией под знаком «FRESHBERRY».

В указанном возражении изложена просьба удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления (13.11.2007) заявки № 2007735216/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «FRESHBERRY FROZEN YOGHURT». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «замороженные йогурты» и услуг 43 класса МКТУ: «кафе, кафетерии, рестораны, обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Решение Роспатента от 23.06.2009, принятое по результатам экспертизы, основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с различных сайтов, в частности, с сайта, размещенного по электронному адресу [www.freshberry.net](http://www.freshberry.net), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит название сети американских кафе, принадлежащих компании Beautiful Brands International, Оклахома, США. По сведениям из сети Интернет, обозначение «FRESHBERRY FROZEN YOGURT» используется указанной компанией в качестве названия кафе, в которых посетителям не предлагают ничего, кроме йогурта с фруктами. О том, что указанное обозначение используется в США, косвенным образом свидетельствует его регистрация в Американском патентном ведомстве в качестве товарного знака (см. №3515946), что подтверждается заявителем.

Довод возражения, касающийся того, что обозначение «FRESHBERRY FROZEN YOGHURT» было придумано и разработано заявителем, что в Российской Федерации уже функционируют кафе с таким названием, посещаемость которых в несколько раз выше, чем у американских кафе, не подтвержден документально. Представленные заявителем фотографии небольших торговых точек под названием «ФРЭШБЕРРИ», а также фотографии известных лиц, которые держат в руках стаканчики с надписью

«Фрэшберри Freshberry», не позволяют установить связь указанного обозначения с заявителем и определить дату проведения рекламной акции.

Кроме того, следует отметить, что всемирная сеть Интернет является общедоступным источником информации, в связи с чем имеющиеся на вышеуказанных сайтах сведения о вышеупомянутой американской компании и использовании обозначения, тождественного заявленному, в отношении однородных товаров и услуг ранее даты приоритета заявки №2007735216/50 были доступны неограниченному кругу потребителей.

Учитывая, что заявителем по заявке №2007735216/50 является иное юридическое лицо, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги, является правомерным.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2009 и оставить в силе  
решение Роспатента от 23.06.2009.**