

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 29.04.2015 возражение, поданное по поручению Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «MilkProfTreyding», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441.

Международная регистрация №1164441 знака **LeaderCheese** с конвенционным приоритетом от 16.10.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 20.12.2012 на имя заявителя (Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «MilkProfTreyding» kom. 24, d.14b, ul. Kedyshko 220012 Minsk (Belarus)) в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками



(свидетельство №376482 с приоритетом от 30.11.2006), *Лидер* (свидетельство №495771 с приоритетом от 10.11.2010), зарегистрированному в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 20, стр. 1.

Кроме того, экспертизой указывается на то, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Cheese», в переводе с английского языка означающий «сыр», является описательным для таких заявленных товаров как «fromages» и вводящим потребителя в заблуждение в отношении остальных товаров, не являющихся сыром.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель приобрел исключительные права на противопоставленные товарные знаки по свидетельству №495771 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты; молоко; взбитые сливки; сыры» и по свидетельству №376482 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, молоко, молочная сыворотка, взбитые сливки, соевый творог, сыры» на основании государственной регистрации перехода права на указанные товарные знаки;

- заявленное обозначение «LeaderCheese» является фантазийным словообразованием, которое может быть переведено как «КомандирСыр» или «ВожакСыр», при этом слово «Сыр» утрачивает самостоятельное значение и является подчиненным по отношению к первому словесному элементу;

- существует ряд товарных знаков со словесным элементом «cheese», зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ: товарный знак «UniCheese» (свидетельство №408038) для товаров 29 класса МКТУ «продукты молочные; сыры»; товарные знаки «For cheese lovers» (свидетельство №507971) и «CheeseLovers» (свидетельство №505957) для товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыры»; товарный знак «Mister Cheese» (свидетельство №448823) для товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты»;

- заявленное обозначение используется заявителем для маркировки «сыров», которые в настоящее время представлены в продуктовых магазинах Российской Федерации;

- поскольку словесный элемент «Cheese» имеет несколько значений на английском языке («улыбка; творог; еда, намазываемая на хлеб»), потребитель не будет однозначно воспринимать его в составе заявленного обозначения «LeaderCheese» в качестве указания на вид товара «сыр».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1164441 на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; сыры» / «milk and dairy products, cheese».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены сведения из сети Интернет относительно выпускаемой продукции и выписки из электронного словаря.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (16.10.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1164441 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак **LeaderCheese** по международной регистрации №1164441 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первые буквы слов «Leader» и «Cheese» являются заглавными, остальные – строчными. С учетом доводов возражения правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «milk and dairy products, cheese» / «молоко и молочные продукты; сыры».

Заявленное обозначение «LeaderCheese» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц английского языка (см. Англо-русский словарь, <http://slovari.yandex.ru>) – «Leader» (руководитель, глава, лидер, вождь, правитель, командир) и «Cheese» (сыр).

Поскольку заявленное обозначение само по себе не является устойчивым выражением, семантика которого не определяется значением входящих в его состав слов (например, таким как «СиньорПомидор»), у коллегии нет оснований полагать, что обозначение «LeaderCheese» способно создавать в сознании потребителя какие-

либо конкретные образы, независимые от образов, возникающих при восприятии отдельных слов, образующих данное выражение.

При этом следует указать, что смысловое значение английских слов «Leader» и «Cheese» хорошо понятно российскому потребителю, при восприятии этих слов не требуются специальные познания в области английского языка, а также рассуждения и домысливания. Так, слово «Leader» созвучно лексической единице русского языка «Лидер», а слово «Cheese» (транслитерация «Чиз») часто употребляется в сфере производства и реализации продуктов питания в качестве обозначения продуктов, содержащих конкретный вид товара – «сыр» (например, известны словосочетания «чизкейк» (сыросодержащий десерт), «чизбургер» (вид гамбургера с обязательным добавлением сыра), см. <http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, обозначение «LeaderCheese» воспринимается в качестве обозначения, состоящего из двух не связанных друг с другом по смыслу слов – «Leader» («Лидер») и «Cheese» («Сыр»).

По отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ «сыры» входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Cheese» представляет собой указание на вид товара, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Для других заявленных товаров 29 класса МКТУ, не являющихся сырами, словесный элемент «Cheese» является ложным в отношении товара на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «Cheese», осуществленных не только для сыров, но и иных молочных продуктов, то необходимо отметить, что каждый товарный знак оценивается отдельно, и решение о его регистрации принимается с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе смыслового значения всего знака в целом. В этой связи ссылка заявителя на иные товарные знаки, такие как, например, «CheeseLovers» и т.п., не является обоснованной.

Также необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441 основано на наличии сходных до степени



смешения товарных знаков (свидетельство №376482 с приоритетом от 30.11.2006), *Лидер* (свидетельство №495771 с приоритетом от 10.11.2010) принадлежащих иному лицу и зарегистрированных в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельству №376482 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, молоко, молочная сыворотка, взбитые сливки, соевый творог, сыры» и по свидетельству №495771 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты; молоко; взбитые сливки; сыры» по договору №РД0171841, зарегистрированному Роспатентом 21.04.2015. Товарным знакам, зарегистрированным в результате регистрации указанного договора об отчуждении исключительных прав в отношении части товаров присвоены номера свидетельств №540403 и №540404.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441, основанную на несоответствии знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441 только в отношении товара 29 класса МКТУ «fromages» («cheeses» / «сыры») с указанием при этом словесного элемента «Cheese» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2015, отменить решение Роспатента от 03.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «fromages» с указанием словесного элемента «Cheese» в качестве неохраняемого.