

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Успешный проект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727677 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**MAC&CHEESE**» по заявке № 2019727677, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «MAC&CHEESE» представляет собой аббревиатуру блюда «макароны с сыром» (см., например, <https://translate.yandex.ru/>), указывает на вид и назначение товаров и услуг, в связи с чем применительно к части заявленных товаров 30 класса МКТУ (таких как, например: «макароны»), части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой и продвижением товаров (таких как, например: «радиореклама; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; продвижение продаж для третьих лиц») и части услуг 43 класса МКТУ (таких как, например: «закусочные; столовые на производстве и в учебных заведениях») является неохраняемым.

В отношении остальной части товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ, не отвечающих этим требованиям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «Mac & Cheese», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФУДИ», 117246, Москва, пр-д Научный, 8, стр. 1, оф. 430 (свидетельство № 720223 [1], приоритет от 29.01.18 г.) для однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение действительно содержит лексические единицы английского языка, имеющие ряд значений, в том числе: «mac» - сокращение от mackintosh «макинтош, непромокаемый плащ» (см., например, англо-русский словарь В.К. Мюллера, <https://academic.ru/>; cheese» - «сыр, а также важная персона, «шишка» (см., например, <https://academic.ru/>) или согласно Интернет – словарю Мультитран, где «Mac» – это прорезиненная материя, макароны, макинтош, Мак (презрительная кличка шотландца) и др., а «Cheese» – это сыр, хорошее дело,

болван, головка, подготовленный для прессования пакет с плодовой массой и др. (см. <https://www.multitran.com>);

- кроме того, слово «Cheese» может восприниматься также в значении «улыбка» (перед фотокамерой и т.п.), а элемент «Mac» согласно тому же Интернет-словарю МультиТран может иметь несколько значений, в основном, это технические термины и понятия, например: «управление доступом к среде передачи»; «мандатное управление доступом». При этом, если смотреть обратные переводы, например, от слова «Макароны», то видно, что оно традиционно переводится на английский язык несколько иным образом, например: «spaghetti; pasta»; «macaroni»; «maccheroni» и т.д. Что касается перевода словесного элемента «MAC&CHEESE», данного в решении об отказе в регистрации экспертизой, то представлен только перевод из Яндекс Переводчика (<https://translate.yandex.ru/>). При этом иные переводчики не предлагают перевода, приведённого экспертизой, так Google Переводчик, Promt.One предлагают перевод «Мак и сыр»;

- это обозначение не является устойчивым словосочетанием английского языка и может иметь различный перевод на русский язык, что не позволяет воспринимать словесный элемент однозначно в качестве характеристики, описывающей услуги 35 и 43 классов МКТУ;

- экспертизой не представлено доказательства того, что словесный элемент «MAC&CHEESE» будет восприниматься потребителями в значении «Макароны с сыром», и что он является известным рядовому российскому потребителю и ассоциируется именно с макаронами с сыром;

- даже если допустить, что «MAC&CHEESE» - это название блюда «макароны с сыром», как указано в решении об отказе в регистрации от 18.01.2021 г., нет оснований считать этот словесный элемент описательной характеристикой каких-либо услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2019727677, поскольку не является прямым указанием на свойства и назначение этих услуг;

- вывод экспертизы об описательности словесного элемента «MAC&CHEESE» сделан без учета оценки его восприятия современными российскими средними потребителями - адресатами услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация обозначения в качестве товарного знака;

- источники, на которые ссылается экспертиза, не могут свидетельствовать о том, что значение словесного элемента «MAC&CHEESE» известно рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием блюда американской кухни «макароны с сыром», поскольку восприятие обозначений с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться. Следовательно, словесный элемент «Mac & Cheese» не является характеристикой, необходимой лицам, оказывающим услуги в области бизнеса, рекламы, изучения рынка, а также услуги общественного питания для описания их характеристик в гражданском обороте, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения;

- аналогичная правовая позиция подтверждается Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2019 г. по делу № СИП-379/2018 и Решением Роспатента от 30.09.2020 по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку MAC & CHEESE;

- согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №720223 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «MAC» и «CHEESE», выполненными в оригинальной графике буквами латинского алфавита и расположенными на двух строчках. Изобразительная часть товарного знака представлена буквами, выполненными желтым цветом с белыми отверстиями, то есть их внешний вид стилизован под сыр. Заявленное обозначение

является словесным. Словесный элемент заявленного обозначения расположен на одной строке, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, не имеет изобразительных элементов. Сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения имеют отличительные элементы, следовательно, не являются тождественными;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия был направлен в Роспатент в материалы заявки на регистрацию товарного знака по заявке № 2020700830.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.06.2019) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая

регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**MAC & CHEESE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 30 класса МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри

[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый;

пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окантовки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный; 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда

площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое;

предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом

временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных

заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские.

Согласно заключению экспертизы, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное словесное обозначение «MAC&CHEESE» является неохраняемым элементом, так как представляет собой аббревиатуру блюда «macaroni cheese» (в переводе с английского - «макароны с сыром») (см. English new terms dictionary. 2014, https://new_terms.academic.ru/) в отношении части заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, поскольку указывает на вид и назначение этих товаров и услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «MAC&CHEESE» состоит из двух соединенных амперсандом лексических единиц английского языка, имеющих ряд различных значений, в том числе «mac» - сокращение от mackintosh «макинтош, непромокаемое пальто» и cheese - «сыр, а также важная персона, «шишка» (см., например, Новый англо-русский словарь В.К. Мюллера, М., Рус. яз., 1996, стр. 114 и 436). Или согласно Интернет – словарю Мультитран, где «Mac» – это прорезиненная материя, макароны, макинтош, Мак (презрительная кличка шотландца) и др., а «Cheese» – это сыр, хорошее дело, болван, головка, подготовленный для прессования пакет с плодовой массой и др. (см. <https://www.multitrans.com>). Что касается перевода обозначения «MAC&CHEESE», данного в заключении экспертизы, то это лишь один из возможных вариантов перевода. При этом следует отметить, что это обозначение не является устойчивым словосочетанием английского языка и может иметь разный перевод на русский язык с учетом смысловых значений входящих в него словесных элементов, что не позволяет воспринимать это обозначение однозначно в качестве характеристики,

описывающей товары 30 и услуги 35, 43 классов МКТУ, как указывает экспертиза. Кроме того, отсутствуют основания полагать, что обозначение «MAC&CHEESE» воспринимается потребителем однозначно в значении «Макароны с сыром», является известным среднему российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием американского блюда – запеченных макарон с сырным соусом, как следует из сети Интернет.

Вместе с тем, если даже воспринимать обозначение «MAC&CHEESE» как название американского блюда «макароны с сыром», нет оснований считать это обозначение описательной характеристикой каких-либо товаров 30, услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку оно не является прямым указанием на вид товаров (ввиду отсутствия такого товара в 30 классе МКТУ) и назначение услуг (например, реклама, продвижение товаров и услуги ресторанов). При этом следует отметить, что возникновение различных ассоциаций при восприятии заявленного обозначения потребителем лишь подтверждает фантазийный характер обозначения.

Следовательно, словесный элемент «MAC&CHEESE» не является обозначением, необходимым производителям пищевых продуктов и лицам, оказывающим услуги в области рекламы, изучения рынка, а также услуги ресторанного бизнеса и общественного питания для описания их характеристик.

Указанный вывод нашел свое подтверждение в решении Роспатента от 30.09.2020 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720223 [1], а также в решении Роспатента от 01.12.2021 по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «Mac&Cheese by Shved» по заявке №2020700830.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Фантазийный характер словесного элемента «MAC&CHEESE» свидетельствует об отсутствии оснований для признания этого элемента способным ввести потребителя в заблуждение относительно каких-либо товаров/услуг и, следовательно, для признания его несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного экспертизой, в связи с его сходством до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ с товарным знаком



[1] коллегия отмечает следующее.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2019727677 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам заявки №2020700830.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические различия в их выполнении, связанные с использованием оригинального графического исполнения всех входящих в него элементов в товарном знаке [1] в отличие от стандартной графики заявленного обозначения, а также использование в обозначениях разной цветовой гаммы.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2019727677 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2021, отменить решение Роспатента от 18.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727677.