

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 13.09.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Аркада Консалт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011743269, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011743269 с приоритетом от 29.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Cream-o-cheese / Крем-о-чиз», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным для сливочного, мягкого сыра, так как не обладает различительной способностью (согласно сведениям из Интернета широко используется различными производителями в отношении такого сыра) и указывает на вид и свойства товара («cream cheese» в переводе с английского языка

означает «сливочный, мягкий сыр»), а для других приведенных в заявке товаров оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и свойств. При этом указано, что расположенный между словами элемент «о» не привносит в заявленное обозначение различительной способности и не меняет его смыслового значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2013. Доводы возражения и дополнения к нему, представленного на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, сводятся к следующему:

- 1) заявитель ограничивает перечень товаров, для которого испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыр»;
- 2) словесный элемент «Cream-o-cheese» указывает на вид и свойства товара «сливочный сыр», но данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, в силу чего он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;
- 3) словесный элемент «Крем-о-чиз» является фантазийным;
- 4) входящие в состав вышеуказанных сложных слов дефисы и буквы «о» привносят в заявленное обозначение различительную способность.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыр».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесное обозначение «Cream-o-cheese / Крем-о-чиз».

Словесный элемент «Cream-o-cheese» является составным сложным словом, образованным путем сложения двух лексических единиц английского языка –

самостоятельно употребляющихся слов «cream» и «cheese», имеющих конкретные смысловые значения, с использованием дефисов и буквы «о» между ними.

Слово «cream» в переводе с английского языка означает, в частности, «сливки; крем (кушанье); содержащий крем, сливки; сделанный из крема, сливок; кремовый, имеющий консистенцию крема» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Слово «cheese» в переводе с английского языка означает, в частности, «сыр» (см. там же).

Кроме того, и словосочетание «cream cheese» в переводе с английского языка означает «сливочный сыр» (см. там же, а также Онлайн-переводчик PROMT – «<http://www.translate.ru>»).

Сливочный сыр (англ. «cream cheese», также мягкий сыр) – это мягкий, сладкий, с умеренно выраженным вкусом сыр из молока и сливок (отсюда и название сыра), по французским источникам известен с XVII века (см. Интернет-портал «Википедия» – «<http://ru.wikipedia.org>»).

В свою очередь, словесный элемент «Крем-о-чиз» является также составным сложным словом, образованным путем сложения двух слов («крем» и «чиз») с использованием дефисов и буквы «о» между ними. При этом слово «крем» является, согласно вышеприведенным сведениям из словаря, одним из переводов на русский язык слова «cream» и, кроме того, созвучно с ним, а слово «чиз» представляет собой транскрипцию, то есть передачу буквами русского алфавита особенностей произношения, английского слова «cheese» («сыр»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыр».

Принимая во внимание вышеприведенные сведения из словарей, значения указанных слов как по отдельности, так и в их сочетании, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является характеризующим данные товары, а именно, указывающим на их вид («cheese» –

«сыр», а также «cream cheese» – «сливочный сыр») и свойства («cream» – «сливочный, кремовый»).

Кроме того, следует отметить, что согласно сведениям из Интернета (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google» и др.) словосочетания «cream cheese», «крем чиз», «крим чиз», «крем-чиз», «крим-чиз», «крем-сыр» широко применяются разными лицами в качестве видового наименования для такого (сливочного, кремового, мягкого) сыра, то есть они не обладают различительной способностью.

Изложенное обуславливает вывод о неохраноспособности заявленного обозначения.

Необходимо отметить, что довод заявителя о том, что словесный элемент «Cream-o-cheese» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, является неверным, так как данный элемент в силу своего положения в нем (занимает большую часть пространства и помещен в верхней части знака) никак не может быть признан второстепенным элементом по отношению к иному словесному элементу – «Крем-о-чиз». К тому же, как отмечалось выше, последний выступает в знаке в качестве некоего фонетического пояснения (созвучие и транскрипция) именно по отношению к указанному словесному элементу «Cream-o-cheese».

Что касается довода возражения о том, что входящие в состав вышеуказанных словесных элементов дефисы и буквы «о» привносят в заявленное обозначение какую-то различительную способность, то следует отметить, что данный довод также нельзя признать убедительным, поскольку их использование для сложения двух соответствующих самостоятельных слов в одно соответствующее составное сложное слово («Cream-o-cheese», «Крем-о-чиз») никак не приводит к появлению у этих составных сложных слов каких-либо иных смысловых значений, которые отличались бы от значений составляющих их отдельных слов.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыр».

Поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивалось заявителем, согласно возражению, только в отношении вышеуказанных товаров, то отсутствует необходимость проведения анализа заявленного обозначения на предмет его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении иных приведенных в заявке товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2013.