

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 27.10.2017, поданное ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская обл., г. Алексеевка (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705916, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЖИВОЙ СЫР**» по заявке №2016705916 было подано 29.02.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 - «молочные продукты, а именно: сыры» и услуг 35 – «продвижение продаж для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа молочных продуктов в виде сыров».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705916 было принято 30.06.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой словосочетание, состоящее из имени существительного «СЫР», указывающего на вид товара (молочные продукты, а именно: сыры), и имени прилагательного «ЖИВОЙ» (живой – такой, который живет, в котором есть жизнь, живительный, оживляющий, также употребляемый в значении

«настоящий, подлинный» см. Интернет-словари), характеризующего данный товар как натуральный, природный, естественный, безыскусственный продукт, например, без добавления консервантов и с сохранением витаминов и натуральных микроэлементов и т.п., то есть указывающего на его свойства.

Таким образом, заявленное обозначение «ЖИВОЙ СЫР» для заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в целом является неохраняемым, как указывающее на вид и свойства заявленных товаров и назначение услуг.

В заключении по результатам экспертизы также дана ссылка на информацию из сети Интернет, согласно которой «...«живым» сыром в гастрономии называются иногда мягкие острые сыры (например, известный Лимбургский/Limburger, другие, распространенные в Европе, такие как Камамбер/Camambert или Ромадур/Romadur и другие) с белой, голубой, красной благородной плесенью, которые должны полежать при комнатной температуре час – другой, после чего они приобретают текучесть, словно «оживают»...».

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявителем не представлены сведения о фактическом использовании заявленного обозначения, а также то, что потребителем обозначение «ЖИВОЙ СЫР» воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров (услуг) производителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель является крупным холдингом (Группа «ЭФКО») по производству жировой и молочной продукции:

- заявитель регулярно сталкивается с подделками его товаров, в связи с чем пытается защитить свои права по всем объектам интеллектуальной собственности;

- заявитель и аффилированное с ним лицо (ЭС БРЭНДС ЛТД., Кипр) являются правообладателями серии товарных знаков: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» (свидетельства №№610206, 609879, 525163); «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ»

(свидетельство №610216); «ЖИВАЯ ЕДА» (свидетельства №№435790, 48465, 486021, 540653); «ЖИВОЙ КЕТЧУП» (свидетельство №627871); «ЖИВАЯ СЛОБОДА» (свидетельство №602285); «ЖИВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №609878); «ЖИВАЯ ПОЛЬЗА» (свидетельство №606950); «ЖИВОЙ СОСТАВ» (свидетельство №614159), что является весомым аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- понятия «живой сыр» не существует, это изобретенное словосочетание, вызывающее косвенные ассоциации с натуральностью и свежестью продукта;

- понятие «живой сыр» отсутствует в словарях или справочниках по пищевой промышленности;

- экспертизой не доказано наличие таких сыров на российском рынке и не приведено ни одной официальной ссылки на компетентный устоявшийся источник информации, например, на словари;

- слово «живой», согласно Толковому словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова, – это тот, который живет, обладает жизнью, т.е. является живым существом;

- таким образом, для неодушевленного предмета слово «живой» является метафорой, благодаря которой свойства одушевленного предмета переносятся на неодушевленный предмет;

- понятие «живой сыр» означает не то, что в нем есть жизнь, а то, что в нем есть полезные вещества для человека, способствующие его жизнедеятельности, т.е. косвенно указывающие на свойства этого продукта;

- кроме того, существует большое количество зарегистрированных товарных знаков со словом «ЖИВОЙ» и со словом «СЫР» (свидетельства №№496627, 564977, 297045, 414232, 616308);

- заявитель предполагает использовать заявленное обозначение на линейке молочных продуктов совместно с известными товарными знаками «СЛОБОДА» и «ЖИВАЯ ЕДА», которые хорошо известны потребителю, благодаря рекламе, на которую затрачены огромные средства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016705916.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (29.02.2016) заявки №2016705916 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ЖИВОЙ СЫР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «живой» представляет собой лексическую единицу русского языка обозначающую: 1. такой, который живет, обладает жизнью; 2. подлинный, самый настоящий; 3. деятельный, полный жизненной энергии; 4. легкий и занимательный, выразительный; 5. отвечающий реальным потребностям, жизненный; 6. остро переживаемый; 7. такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь, черпает силу в ком-чем-нибудь.

Слово «сыр» является простым наименованием товара – пищевого продукта – твердой или полутвердой массой, получаемой путем специальной обработки молока (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник, 1999, с.193, 785), в силу чего не обладает различительной способностью и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

Сочетание существительного «сыр» и прилагательного «живой» образует словосочетание, требующее дополнительных рассуждений и домысливания для формулировки описательной характеристики этого товара, поскольку толкование смысла обозначения «ЖИВОЙ СЫР», с учетом семантики прилагательного «живой», может быть различным.

В силу указанного утверждение об описательности обозначения «ЖИВОЙ СЫР», как указывающего на какие-то определенные свойства сыра, нельзя признать убедительным. Данное понятие отсутствует в словарях, справочной и специальной литературе.

Указанное подтверждается ссылкой, приведенной в заключении по результатам экспертизы, о том, что «...«живым» сыром в гастрономии называются иногда мягкие острые сыры (например, Лимбургский (Limburger) сыр, Камамбер/Camambert или Ромадур/Romadur) с белой, голубой, красной благородной плесенью, которые должны полежать при комнатной температуре час – другой, после чего они приобретают текучесть, словно «оживают»...».

Таким образом, понятие «живой» по отношению к сыру может в сознании потребителя вызывать различные ассоциации, связанные с либо текучестью сыра

при нагревании, либо с содержанием в нем живых бактерий, способствующих сбраживанию молока при производстве сыра и его созревании, либо с понятием свежий, либо с понятием натуральный, подлинный и т.п.

Коллегия также отмечает, что информация, приведенная в заключении по результатам экспертизы, носит единичный характер, и ее достоверность не подтверждена другими источниками информации, при этом она не свидетельствует о том, что словосочетание «ЖИВОЙ СЫР» использовалось до даты приоритета заявки №2016705916 различными производителями для характеристики производимой ими продукции. Кроме того, в этом же источнике информации отмечено, что понятие «живой» для характеристики сыров в Европе не используется.

В целом, представленная информация недостаточна для вывода о том, что обозначение «ЖИВОЙ СЫР» не обладает различительной способностью и носит описательный характер.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим элементом «ЖИВОЙ»: «ЖИВОЙ ПРОДУКТ», «ЖИВОЕ ПИТАНИЕ», «ЖИВАЯ ЕДА», зарегистрированными, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ - сыры; молочные продукты, которыми маркируется производимая им продукция, в силу чего потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение именно с заявителем, рассматривая заявленное обозначение как продолжение вышеуказанной серии знаков.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2017, отменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705916.**