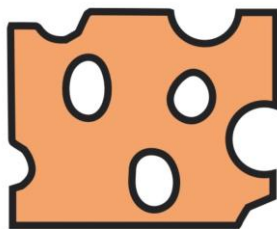


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 23.09.2021 возражение, поданное ООО «Успешный проект» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020700830, при этом установила следующее.



MAC&CHEESE
BY SHVED

Регистрация товарного знака **MAC&CHEESE BY SHVED** по заявке № 2020700830 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.01.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.06.2021 о государственной регистрации товарного знака было принято для части заявленных услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента «Mac & Cheese» на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части услуг в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Mac & Cheese» является неохраняемым, 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 услуг 35, 43 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение этих услуг. В отношении другой части заявленных услуг словесный элемент «Mac & Cheese» будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг. При этом экспертиза снимает противопоставление по пункту 6 статьи 1483 Кодекса с учетом представленного заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 720223.

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/>, Приложения №4,5; cheese» - «сыр, а также важная персона, «шишка» (см., например, <https://academic.ru/>, Приложение №6 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>, Приложение 7;

- кроме того, слово «Cheese» может восприниматься также в значении «улыбка» (перед фотокамерой и т.п.), а «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 о регистрации экспертизой, то это лишь один из возможных вариантов перевода. При этом следует отметить, что 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 только 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 о регистрации от 16.06.2021 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 2020700830, 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 в решении от 16.06.2021 г., не могут свидетельствовать о том, что словесный элемент "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, товарный знак «Пинса Романа», и Решением Роспатента от 30.09.2020 по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку MAC & CHEESE.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента "Mac & Cheese" в качестве охраняемого элемента.

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

С учетом даты (14.01.2020) 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:

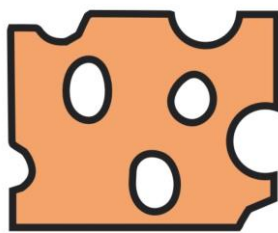
- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;

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 пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.



MAC&CHEESE
BY SHVED

Заявленное обозначение MAC&CHEESE BY SHVED представляет собой стилизованное изображение кусочка сыра, под которым расположен словесный элемент MAC & CHEESE BY SHVED, размещенный на двух строках,

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно услуг 35 класса МКТУ «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 РРС; 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» и услуг 43 класса МКТУ «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 от 16.06.2021, словесный элемент «MAC & CHEESE» является неохраняемым, 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 услуг 35, 43 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение этих услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Словесный элемент «MAC & CHEESE» состоит из двух лексических единиц английского языка, имеющих ряд 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.multitran.com>). Что касается перевода обозначения «Mac & Cheese», данного в заключении, то это лишь один из возможных вариантов перевода. При этом следует отметить, что это обозначение не является устойчивым словосочетанием английского языка и может иметь различный перевод на русский язык, что не позволяет воспринимать это обозначение однозначно в качестве характеристики, описывающей услуги 35 и 43 классов МКТУ, как указывает экспертиза. Кроме того, отсутствуют какие-либо доказательства того, что обозначение «Mac & Cheese» воспринимается потребителем только в значении «Макароны с сыром», является известным рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием американского блюда – запеченных макарон с сырным соусом, как следует из сети Интернет. Вместе с тем, даже если допустить, что «Mac & Cheese» - это название американского блюда «макароны с сыром», нет оснований считать это обозначение описательной характеристикой каких-либо услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку оно не является указанием на свойства и назначение этих услуг (например, реклама, продвижение товаров и доставка блюд на дом). Следовательно, словесный элемент «MAC & CHEESE», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения не является характеристикой, необходимой лицам, оказывающим услуги в области рекламы, изучения рынка, а также услуги ресторанного бизнеса и общественного питания для описания их характеристик в гражданском обороте, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения. 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.

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 услуг и, следовательно, о несоответствии обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2021, изменить решение Роспатента от 16.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700830.