


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2024, поданное ООО «ТК «Софийская», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023731998 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023731998, поданной 17.04.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



«» в цветовом сочетании: «золотой, синий, красный, белый, оранжевый, черный».

В материалы заявки были внесены соответствующие изменения от 14.05.2024 г. касательно заявленного обозначения в части исключения словесного элемента



«PARMESAN», расположенного на синем круге: «».

Роспатентом 25.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023731998 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PREMIUM QUALITY», «AGED 4 MONTHS» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указал заявитель в графе (526) заявки, поскольку не обладают различительной способностью;
- входящий в состав заявленного обозначения элемент «4» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой цифру, не имеющую характерного графического исполнения;
- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «DE LUXE» (в переводе с английского языка на русский язык – роскошный, люксовый, шикарный (см. Интернет-словари: <https://translate.yandex.ru>, <https://www.translate.ru>, <https://wooordhunt.ru/>, <https://www.bing.com/translator> и др.) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью, поскольку указывают на качество, свойство товаров и носят хвалебный характер;
- экспертизой выявлены сходные до степени смешения товарные знаки со словесным элементом «PARMIGIANO REGGIANO» по международным регистрациям



№ 1059018 («**PARMIGIANO REGGIANO**»), с датой приоритета от 11.11.2010 (дата регистрации

продлена до 11.11.2030 г.), № 640268 («**PARMIGIANO REGGIANO**»), с датой приоритета от



10.05.1995 (дата регистрации продлена до 10.05.2025 г.), № 516950 («
с датой приоритета от 21.10.1987 (дата регистрации продлена до 21.10.2027 г.),
правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «CONSORZIO DEL
FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO», Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO
EMILIA, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «**PARMIGIANO REGGIANO**» под № 131, право использования которым предоставлено «Консорцио дел Формаджо Пармиджано-Реджано», Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, на основании свидетельства № 131/1, с датой приоритета от 28.12.2010 (срок действия продлен до 28.12.2030 г.);

- несмотря на то, что заявителем внесены изменения в заявленное обозначение, а именно, исключен словесный элемент «PARMESAN», расположенный на синем круге, у экспертизы нет мотивов для снятия оснований по пунктам 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «PARMESAN» остался на синих лентах, расходящихся от красного квадрата.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.07.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2024.

Доводы возражения, поступившего 31.07.2024, сводятся к следующему:

- в целях преодоления оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения заявителем были внесены изменения в материалы заявки. Заявленное обозначение было изменено путем исключения из него словесного



обозначения «PARMESAN»: «
»;

- на момент вынесения оспариваемого решения Роспатента от 25.06.2024 заявленное обозначение не содержало словесного элемента «PARMESAN» и не могло быть признано сходным до степени смешения с вышеупомянутыми товарными знаками и НМПТ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023731998.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 25.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023731998 – [1];
- копия письма Роспатента от 14.05.2024 г. о внесении изменений в заявленное обозначение – [2].

На заседании, состоявшемся 14.10.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованием пункта 45 Правил ППС. Заявленное обозначение со словесным элементом «PARMESAN», занимающим периферийную позицию на синих лентах, противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Представитель заявителя заявил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок. Для необходимости преодоления дополнительного основания для отказа в государственной регистрации требуется внести в заявленное обозначение изменения в части исключения спорного элемента из его состава. Заседание коллегии было перенесено на более поздний срок по ходатайству заявителя.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 31.07.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.04.2023) заявки № 2023731998 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного 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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« (с учетом внесенных изменений от 14.05.2024 г.) является

комбинированным и представляет собой этикетку, выполненную в цветовом сочетании: «золотой, синий, красный, белый, оранжевый, черный». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «PREMIUM QUALITY» (имеет перевод на русский язык «высочайшее качество»), «AGED 4 MONTHS» (имеет перевод «в возрасте 4 месяцев» и относится к степени зрелости сыра), «4» (цифра, не имеющая характерного графического исполнения), «DE LUXE» (в переводе с английского языка на русский язык означает – роскошный, люксовый, шикарный) не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары 29 класса МКТУ, указывают на их свойства и качество, являются неохранными элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. См. Интернет-словарь: <https://translate.yandex.ru>. Указанные неохранные элементы не занимают доминирующего положения в пространстве заявленного обозначения.


Отнесение экспертизой указанных элементов к неохранным является правомерным и заявителем в возражении не оспаривается.


В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 10 (с учетом дополнительного основания для отказа в регистрации) и 7 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


- со словесным элементом «PARMIGIANO REGGIANO» товарных знаков по



международным регистрациям № 1059018 («»), с датой приоритета от 11.11.2010 (дата регистрации продлена до 11.11.2030 г.), № 640268

PARMIGIANO
 («»), с датой приоритета от 10.05.1995 (дата регистрации продлена



до 10.05.2025 г.), № 516950 («»), с датой приоритета от 21.10.1987 (дата регистрации продлена до 21.10.2027 г.). Правообладатель: «CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO», Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA. Правовая охрана данных товарных знаков действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях; - с наименованием места происхождения товара «**PARMIGIANO REGGIANO**» под № 131, право использования которым предоставлено «Консорцио дел Формаджо Пармиджано-Реджано», Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, на основании свидетельства № 131/1, с датой приоритета от 28.12.2010 (срок действия продлен до 28.12.2030 г.).

Действительно, заявленное обозначение включает словесный элемент «PARMESAN», который находится на синих лентах, расходящихся от красного квадрата. Указанный элемент занимает периферийную позицию по своему композиционному расположению в составе заявленного обозначения, что приводит к его противоречию требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «PARMESAN» фонетически и семантически сходен с элементом «PARMIGIANO REGGIANO», представляющим собой элемент вышеуказанных товарных знаков, а также НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). «Пармезан» (фр. *parmesan*), или «пармиджано-реджано» (итал. *Parmigiano Reggiano*, то есть «пармский-реджийский») - итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года. Один из старейших и наиболее известных сортов сыра, прозванный «королём сыров», является прототипом большинства остальных твёрдых сыров. Текстура ломкая, срез неровный, при нарезании сыр крошится, обладает пикантным послевкусием. Ввиду длительности созревания (до трёх лет) и большого количества молока, необходимого для производства, принадлежит к числу самых дорогих сыров. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пармезан>.

С целью преодоления указанных оснований для отказа в государственной регистрации в заявленное обозначение были внесены соответствующие изменения от 22.11.2024 г. (форма 401) в части исключения спорного элемента «PARMESAN DE

LUXE», расположенного на синих лентах, расходящихся от красного квадрата:



Следовательно, с учетом внесенных изменений у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры» не соответствующим требованиям пунктов 7, 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2024, отменить решение Роспатента от 25.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023731998.