

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 возражение, поступившее 28.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АГУНА-МОЛОКО", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023788853, при этом установила следующее.

Обозначение «**Mario&Mario Parmigiani**» по заявке №2023788853, поданной 19.09.2023, заявлено на регистрацию в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 27.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788853 в отношении всех испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явились заключение, принятое по результатам экспертизы, в котором изложено следующее.

В уведомлении было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международными регистрациями «PARMIGIANO REGGIANO»,

зарегистрированными под № 1059018 (с приоритетом от 11.11.10, продлен до 11.11.30), № 640268 (с приоритетом от 10.05.95, продлен до 10.05.25), № 516950 (с приоритетом от 21.10.87, продлен до 21.10.27) на имя CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA, в отношении товаров 29 класса, однородных заявленным товарам 29 класса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «PARMIGIANO REGGIANO», зарегистрированным под № 131 в отношении товаров «сыры», право пользования которым предоставлено Консорцио дел Формаджо "Пармиджано-Реджано", Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, на основании свидетельства №131/1 с приоритетом от 28.12.2010.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 28.02.2025, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2024.

Доводы возражения сводятся к тому, что смысловое, фонетическое и графическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ отсутствует.

Заявитель отмечает, что в обозначении «Mario&Mario Parmigiani» на первом месте указаны словесные элементы «Mario&Mario», именно на них падает логическое ударение. Итальянское мужское имя «Mario» («Марио») известно российским потребителям, даже не обладающим познаниями в области итальянского языка (https://translate.yandex.ru/7utm_source=main_stripe_big&lanR=it-ru&text=Mario). При этом в целом заявленное обозначение «Mario&Mario Parmigiani» переводится на русский язык как «Марио и Марио Пармиджани», где «Parmigiani» («Пармиджани») - это фамилия, поясняющая, о каком именно втором Марио идет речь.

В возражении выражено несогласие с применением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как заявителю уже принадлежат исключительные права на товарный

Mario Parmigiani

знак « » по свидетельству №754519, а также на товарные знаки по свидетельствам №№863098, 785978, включающие словесный элемент «PARMENTE».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 27.11.2024 и регистрации обозначения по заявке №2023788853 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, представлены следующие материалы:

1. Сведения из сети Интернет;
2. Сведения из реестра международных товарных знаков в отношении международной регистрации №1059018;
3. Сведения из реестра международных товарных знаков в отношении международных регистраций №№ 1411292, 681487;
4. Копия Решения Роспатента от 21.02.2022г.;
5. Сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товарного знака по свидетельству №754519.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2023) подачи заявки № 2023788853 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, 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 с ним до степени смешения 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 НМПТ.

В соответствии с пунктом 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение « **Mario&Mario Parmigiani** » по заявке №2023788853, выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки « **PARMIGIANO REGGIANO** » по международной регистрации №1059018 с приоритетом от 11.11.10, продлен до 11.11.30, **PARMIGIANO**
«**REGGIANO** » по международной регистрации № 640268 (с приоритетом от



10.05.95, продлен до 10.05.25), « **PARMIGIANO REGGIANO** » по международной регистрации №516950 (с приоритетом от 21.10.87, продлен до 21.10.27) содержат словесные элементы «**PARMIGIANO REGGIANO**», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана международных регистраций действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В рамках применения пункта 7 статьи 1483 Кодекса противопоставлено НМПТ «**PARMIGIANO REGGIANO**», зарегистрированное под № 131 в отношении товаров «сыры», право пользования которым предоставлено Консорцио дел Формаджо "Пармиджано-Реджано", Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, на основании свидетельства №131/1 с приоритетом от 28.12.2010.

Заявленное обозначение характеризуется сходством с противопоставленными объектами интеллектуальной собственности за счет присутствия в их составе близких к тождеству слов «**PARMIGIANI**» и «**PARMIGIANO**», которые при этом обладают одинаковым значением в переводе с итальянского языка и английского языка. Предметом правовой охраны во всех сопоставляемых объектах являются

товары 29 класса МКТУ, а именно, молочные продукты, то есть признаки однородности в оспариваемом решении установлены верно.

Вместе с тем, заявитель сообщил о принадлежности ему товарного знака

Mario Parmigiani

«**Mario Parmigiani**» по свидетельству №754519 с приоритетом от 28.08.2019, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса МКТУ, идентичных испрашиваемым. На дату приоритета (28.08.2019) принадлежащего заявителю товарного знака по свидетельству №754519 противопоставленные в оспариваемом решении объекты интеллектуальной собственности уже действовали на территории Российской Федерации, однако были оценены как не подлежащие противопоставлению.

Заявленное обозначение за счет добавления в него дополнительного слова «MARIO» и знака амперсанд является еще более отличным от приведенных противопоставлений, нежели уже зарегистрированный ранее товарный знак заявителя. С учетом приведенных обстоятельств коллегия пришла к выводу о целесообразности снятия оснований для отказа, предусмотренных положениями пунктов 6 (2) и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2025, отменить решение Роспатента от 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023788853.