

## 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 24.04.2023 возражение ООО «Дымовское колбасное производство», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763865, при этом установила следующее.

Обозначение <sup>ПИКОЛИНИ</sup>  
<sub>P I K O L I N I</sub> по заявке №2021763865 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения со знаками «PICCOLINI» и «BARILLA PICCOLINI», принадлежащими компании Barilla G.e R. Fratelli - Societa per Azioni, Via Mantova 166 I-43122 Parma (PR), по международным регистрациям № 1081233 [1] с конвенционным приоритетом от 02.05.2011 г., № 793227 [2] с конвенционным

приоритетом от 23.09.2002 г., №790499 [3] с конвенционным приоритетом от 08.08.2002 г., в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- для целей устранения препятствий к регистрации заявитель обратился к правообладателю противопоставленных знаков с просьбой предоставить письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения или исключить из международных регистраций на территории России товары, однородные заявленным товарам. На настоящий момент спорная ситуация урегулируется в судебном порядке в рамках дела № СИП-753/2022 по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленных знаков вследствие их неиспользования правообладателем в отношении товаров 29 класса МКТУ, относящихся к мясным изделиям и однородных им. Сторонами достигнуты определённые договорённости по урегулированию спора. В частности, подписано мировое соглашение и правообладателем выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- с учётом того, что мировое соглашение должно быть подано сторонами на утверждение судом на следующем судебном заседании, которое состоится 22.06.2023 г., в возражении выражена просьба, по возможности, назначить заседание коллегии до этой даты;

- на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «ПИКОЛИНИ» по свидетельству № 349158, поскольку от компании Barilla G.e R. Fratelli - Societa per Azioni было получено согласие на его регистрацию;

- также в возражении указано, что правообладатель противопоставленного знака «PICCOLINI» по международной регистрации № 1081233 в отношении территории России 14.03.2023 г. подал в ВОИС заявление об исключении из перечня товаров 29 класса МКТУ следующих рубрик: «мясо, птица, дичь; мясные экстракты, жиры пищевые». В перечне товаров 29 класса МКТУ по международной регистрации № 1081233 в отношении Российской Федерации остались следующие

рубрики: «Fish; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils» (Рыба; консервированные, замороженные, сушёные и приготовленные фрукты и овощи; кисели, варенья, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла пищевые);

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением правообладателем противопоставленных регистраций [1-3] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2021763865 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2021763865 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763865 на основании предоставленного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021763865 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

Приложения:

- копия письма-согласия;
- копия мирового соглашения;

- распечатка информации с сайта ВОИС по международной регистрации № 1081233;


- Определение СИП о назначении заседания.

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

С учетом даты (30.09.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021763865 представляет собой  
товарный знак  . Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно -

*бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь, желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; мозг костный пищевой; мясо, в том числе: мясные батончики, мясные чипсы (солёные, копчёные, вяленые ломтики, палочки, шарики из мяса); мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; сало; сардельки; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; шпикачки (короткие сардельки с вкраплениями шпика); экстракты мясные; якитори.*

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет знаков [1-3], правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных знаков было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021763865 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом) правообладателя знаков [1-3], представленным на заседании коллегии.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1-3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством и составом входящих в них букв и звуков, наличием в знаке [2] изобразительного элемента, а также использованием в заявленном обозначении букв русского алфавита, в то время как противопоставленные знаки выполнены только латинскими буквами.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими обозначениями на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021763865 в отношении товаров 29 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, следует отметить, что с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2023, отменить решение Роспатента от 28.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021763865.**