


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 06.07.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано, г. Челябинск, и ООО «Сигалу», г. Челябинск (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854987, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « ЛИПЕН» по свидетельству №854987 с приоритетом от 18.06.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2022 по заявке №2021738357. Правообладателем товарного знака по свидетельству №854987 является Подди Луиджи, г. Челябинск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.07.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №854987 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, являются заинтересованными лицами в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854987, так как в Челябинском УФАС рассматривается дело №СК/6834/23 от 29.05.2023 относительно наличия признаков нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях индивидуального предпринимателя Дзамбито Гаэтано (который является генеральным директором ООО «Сигалу»);

- заинтересованность в подаче возражения также подтверждается пакетом документов, предоставленных с настоящим возражением, показывающим ведение реальной экономической деятельности в отношении товаров 30 класса под сходным обозначением, затраты на рекламу и развитие бренда заявителем, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что доказывает факт введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным с коммерческим обозначением «ЛИПЕН», используемым лицами, подавшими возражение, в своей коммерческой деятельности задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- коммерческое обозначение «ЛИПЕН» является словесным обозначением, которое использовалось лицами, подавшими возражение, с 2017 года;

- лица, подавшие возражение, осуществляют деятельность ресторанов и оказывают услуги по доставке продуктов питания, что, по мнению лиц, подавших возражение, является однородным товарам 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как данные товары 30 класса МКТУ производятся и реализуются в пиццериях лиц, подавших возражение;

- индивидуальный предприниматель Дзамбито Гаэтано ведет свою деятельность по следующим адресам: 1) г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 73 (приложения №№8-12); 2) г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 43, пом. 1

(приложение №13); 3) г. Челябинск, пр. Победы, 319 (приложение №14); г. Челябинск, ул. Академика Макеева, 26 (приложение №15);

- по адресу г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 73 с 2017 года расположена первая пиццерия «Mozzarella», где производится пицца «Липен», которая имеет оригинальный внешний вид восьмиконечной звезды;

- информация о пиццерии расположена на сайте [mozzarellal74.ru](http://mozzarellal74.ru), который зарегистрирован в 11.11.2017 году и принадлежит Дзамбито Гаэтано, что подтверждается информацией с сайта [www.whois-service.ru](http://www.whois-service.ru) и справкой о принадлежности домена (приложения №№16, 17);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака использование обозначения «ЛИПЕН», подтверждается с 2017 года следующими документами: 1) посты из социальной сети Вконтакте с пиццей «Липен» и меню в группе Вконтакте «Моццарелла» (приложение №19); 2) фото с google maps пицца «ЛИПЕН», ее внешний вид (приложения №№18, 20); 3) отзывы в Вконтакте и Отзовик (приложение №21);

- кроме этого, на сайте [web.archive.org](http://web.archive.org) видно, что на сайте [mozzarellal74.ru](http://mozzarellal74.ru) используется обозначения «ЛИПЕН» с 05.09.2018 (приложение №22);

- так же самое первое упоминание об использовании обозначения «ЛИПЕН» от 19.06.2017 представлено в переписке между Дзамбито Гаэтано ([gaika.zambito@gmail.com](mailto:gaika.zambito@gmail.com)) и лицом, которое помогало в разработке меню Сигфридом ([siegfried.valencia@gmail.com](mailto:siegfried.valencia@gmail.com)), а в копии указан бывший учредитель ООО «СИГАЛУ» Подди Луиджи ([poddiluigi@gmail.com](mailto:poddiluigi@gmail.com)) (приложение №23);

- дата начала использования лицами, подавшими возражение, коммерческого обозначения «ЛИПЕН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также известность производства оригинальной пиццы в пиццерии «MOZZARELLA» представлена большим количеством отзывов потребителей в городе Челябинск. За время с 2017 года уникальный производимый товар пицца «ЛИПЕН» стал известен в городе Челябинск и используется по настоящее время;

- согласно подходу, выраженному выше в официальных требованиях и методике Роспатента, для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, а также подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров) (решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2018 по делу № СИП-142/2018; решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2018 по делу № СИП-137/2018; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2019 по делу № СИП-644/2018; решение Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020 по делу № СИП-857/2018);

- обозначение «ЛИПЕН» введено в гражданский оборот пиццерией «MOZZARELLA» и ассоциируется именно с этим предприятием в начале с ООО «Сигалу», а далее с индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано;

- предоставленные с настоящим возражением доводы и документы доказывают, что в результате использования лицами, подавшими возражение, обозначения «ЛИПЕН» на территории города Челябинска до даты приоритета оспариваемого товарного знака, включая ввод в гражданский оборот продукции 30 класса МКТУ, обозначение «ЛИПЕН» приобрело известность у российских потребителей в качестве бренда лиц, подавших возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №854987.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854987 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Лист записи в ЕГРИП индивидуального предпринимателя Дзамбито Гаэтано;

- 2) Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 11.12.2019;
- 3) Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 16.12.2019;
- 4) Выписка из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя Дзамбито Гаэтано;
- 5) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИГАЛУ»;
- 6) Документ, подтверждающий выход Подди Луиджи 16.01.2020 из учредителей ООО «СИГАЛУ»;
- 7) Скриншот с сервиса Контур-Фокус;
- 8) Договор аренды нежилого помещения от 21.08.2017;
- 9) Договор аренды нежилого помещения от 21.08.2019;
- 10) Договор аренды нежилого помещения от 21.01.2020;
- 11) Договор аренды нежилого помещения от 21.01.2021;
- 12) Договор аренды нежилого помещения от 21.12.2022;
- 13) Договор аренды нежилого помещения №367/А от 01.02.2020;
- 14) Договор аренды нежилого помещения №26 от 11.05.2022;
- 15) Договор аренды нежилого помещения от 31.01.2023;
- 16) Распечатка с сайта whois сервис о принадлежности сайта mozzarellal74.ru;
- 17) Справка о принадлежности домена;
- 18) Скриншоты использования меню google map;
- 19) Скриншоты использования обозначения «ЛИПЕН», меню, внешний вид ВКонтакте;
- 20) Скриншоты использования внешнего вида пиццы «ЛИПЕН» google map;
- 21) Отзывы;
- 22) Скриншоты сайта mozzarellal74.ru с сайта web.archive.org;

23) Скриншоты переписки между Дзамбито Гаэтано (gaika.zambito@gmail.com) и лицом, которое помогало в разработке меню Сигфридом (siegfried.valencia@gmail.com).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 25.09.2023 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не доказывают возникновение права на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение;

- в качестве коммерческого обозначения использовалось обозначение «MOZZARELLA», а не обозначение «ЛИПЕН», как указывают лица, подавшие возражение;

- лица, подавшие возражения, не доказали, что обладают правом на предприятие, индивидуализируемое обозначением «ЛИПЕН»;

- при этом административная практика Палаты по патентным спорам и судебная практика признает непредставление документов, подтверждающих принадлежность подателю возражения объекта недвижимости, используемого для осуществления предпринимательской деятельности под соответствующим обозначением, самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения, поданном на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса (см. дело №СИП-388/2022);

- подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории и другие подобные сведения;

- вместе с тем, анализируя представленные лицами, подавшими возражение, доказательства, правообладатель приходит к выводу о том, что представленные лицами, подавшими возражение, документы не свидетельствуют о длительном и (или) интенсивном использовании обозначения, а также о

возникшей известности обозначения до даты приоритета спорного товарного знака (18.06.2021);

- в действительности самое первое упоминание обозначения «ЛИПЕН» датируется 18.05.2017 (переписка между правообладателем и его учителем Коррадо Скальоне, в который последний даёт разрешение на регистрацию обозначения «ЛИПЕН» на Подди Луиджи - приложение №26);

- правообладателю товарного знака Подди Луиджи принадлежит идея использования обозначения «ЛИПЕН» («LIPEN») в отношении пиццы, о таком названии он узнал, обучаясь и проходя практику в пиццерии «Липен» («Lipen») в 2015-2016 годах, о чем имеется аттестат от 2016 года (приложение №24);

- 31.07.2017 тремя учредителями (Дзамбито Гаэтано, Подди Луиджи и Вега Зигфрид Жим Жонни) было создано ООО «Сигалу». Во время нахождения в составе учредителей ООО «Сигалу» Луиджи Подди непосредственно участвовал в создании обозначения (названия для пиццы) «ЛИПЕН» («LIPEN»), а именно был автором идеи такого названия, а также в изготовлении и продвижении товара (пиццы) с этим обозначением, поэтому после выхода из состава учредителей ООО «Сигалу» Подди Луиджи не теряет право на использование обозначения «ЛИПЕН» («LIPEN») в отношении пиццы;

- сайт с доменным именем mozzarellal74.ru с момента регистрации, то есть с 11.11.2017 и по 29.10.2022 принадлежал Аксёновой Светлане Михайловне (супруга Подди Луиджи), что подтверждается приложенными к отзыву документами (приложения №№28, 29);

- Подди Луиджи, работая в качестве индивидуального предпринимателя, занимается защитой своих прав. В 2021 году был зарегистрирован объект авторского права «Внешний вид пиццы и меню пиццерии», и получено свидетельство о депонировании и регистрации в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (приложение №34), где указано, что объект авторского права создан в 2016 году, где приводятся также скриншоты постов с 2016 года о названии «Липен» и форме пиццы и история создания названия «Липен».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854987.

К отзыву от 25.09.2023 правообладателем были приложены следующие документы:

- 24) Аттестат Подди Луидже о стажировке в пиццерии «Липен» с переводом на русский язык;
- 25) Фотография Луиджи Подди и Коррадо Скальоне на фоне пиццерии «Lipen»;
- 26) Переписка Луиджи Подди и Коррадо Скальоне по вопросу разрешения использования названия «Липен» («Lipen»);
- 27) Скриншоты публикаций в социальных сетях с фото Луиджи Подди, пиццей и названием «Липен»;
- 28) Справка АО РСИЦ о принадлежности домена;
- 29) Документы Аксёновой СМ. (копия паспорта, копия выписки из акта о заключении брака, перевод выписки);
- 30) Переписка Дзамбито Гаэтано и Сигфрида Вега с переводом на русский язык;
- 31) Переписка Дзамбито Гаэтано и Сигфрида Вега (меню).
- 32) Меню пиццерии «Моцарелла», публикация в сети Вконтакте с упоминанием Луиджи Подди и пиццы «Липен»;
- 33) Скриншот страницы Вконтакте о происхождении слова «Липен»;
- 34) Копия свидетельства о депонировании и регистрации объекта авторского права «Внешний вид пиццы и меню пиццерии» и сам объект;
- 35) Копии дипломов переводчика с итальянского языка Пенежиной Е.В.

Лица, подавшие возражение, 09.11.2023 направили дополнение к возражению от 06.07.2023, в котором отмечали следующее:

- лица, подавшие возражение, прилагают Заключение Института социологии ФНИСЦ РАН № 201-2023 от 07.11.2023 (приложение №36), которое



было проведено для определения уровня распространенности на рынке пиццы «Липен», продукта заведения «Пиццерия-трагтория «Моццарелла», в настоящее время принадлежащего индивидуальному предпринимателю Дзамбито Гаэтано, в период с 23.09.2017 по настоящее время;

- по итогам проведенного информационно-аналитического обзора было установлено, что товар пицца «Липен» заведения «Пиццерия-трагтория «Моццарелла» широко представлен во всех категориях источников, касающихся рынка города Челябинска. Учитывая данный факт, можно констатировать высокий уровень распространенности продукта заведения «Пиццерия-трагтория «Моццарелла», в настоящее время принадлежащего индивидуальному предпринимателю Дзамбито Гаэтано;

- лица, подавшие возражения, также прикладывают к дополнениям награждения и благодарности (приложение №№37-39);

- тот факт, что Подди Луиджи знает Коррадо Скальоне не отрицается. Однако, все мастер-классы по приготовлению пиццы и итальянских блюд проводил всегда Дзамбито Гаэтано, как до открытия своей пиццерии, так и после, так как Дзамбито Гаэтано является сертифицированным профессионалом (приложения №№41-43). А само название «Липен» не придумано Подди Луиджи, а только предложено по названию ресторана «Липен» в Италии. Согласно пункту 5 статьи 1259 Кодекса «авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах»;

- Аксенова Светлана занималась продвижением пиццерии и работала в ООО «Сигалу». Первоначально сайт mozzarellal74.ru был оформлен на нее. Далее сайт был переведен на Дзамбито Гаэтано, как владельца «Пиццерия-трагтория «Моццарелла»;

- после выхода из состава учредителей и открытия Подди Луиджи своей собственной пиццерии «Подди-Пицца» потребитель начал путать, кому

принадлежит новая пиццерия и почему в меню то же название пиццы «Липен» (приложение №44);

- настоящее возражение рассматривается не о внешнем виде пиццы, а о введении в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара пиццы «Липен» (пункт 3 статьи 1483 Кодекса), ввиду чего довод правообладателя о том, что им был зарегистрирован объект авторского права «Внешний вид пиццы и меню пиццерии», не является относимым к настоящему делу;

- в настоящее время форма восьмиконечной пиццы используется повсеместно в мире, в том числе на родине пиццы Италии и, в частности, в России, что подтверждается приложенными к дополнениям материалами (приложение №);

- в настоящее время рассматривается дело о нарушении внешнего вида пиццы в Арбитражном суде города Челябинска (дело №А76-15383-2023). Но в данном возражении вопрос авторских прав на внешний вид пиццы не рассматривается;

- в действиях, осуществляемых Подди Луиджи непосредственно после получения регистрации на товарный знак по свидетельству №854987, содержатся признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

К дополнениям от 09.11.2023 приложены следующие материалы:

- 36) Заключение Института социологии ФНИСЦ РАН № 201-2023 от 07.11.2023;
- 37) Хорошее место Яндекс от 2020;
- 38) «Золотая звезда 2019» от RESTO74;
- 39) Благодарности;
- 40) Скриншоты об открытии «Пиццерия-траттория «Моццарелла»;
- 41) Благодарность от Екатеринбургского торгово-экономического техникума;
- 42) Скриншоты о мастер классах «Пиццерия-траттория «Моццарелла»;
- 43) Сертификат международного альянса профессиональных кулинаров;
- 44) Скриншот о смешении товара потребителем;

- 45) Скриншоты на сайты с упоминанием автора Атилио Бачетти;
- 46) Скриншоты на сайты других изготовителей восьмиконечной пиццы;
- 47) Скриншоты сайта <https://www.lipen.it/gallery-lipen/>;
- 48) Статья с сайта <https://www.lucianopignataro.it/a/grande-notiziatriuggio-enosterialipen-la-pizza-napoletana-verace-corrado-scaglione-e-luca-maggioni/88199/> от 05.06.2015;
- 49) Статья с сайта <https://www.identitagolose.it/sito/it/209/16040/mondo-pizza/lipenfarsi-stregare-da-scaglione.html> от 07.01.2017;
- 50) Перевод 4-х статей с итальянского языка на русский язык;
- 51) Скриншот Статьи «Итальянец открыл пиццерию в ТРК. Почему один из основателей «Моцареллы» покинул челябинский проект» от 18.02.2020.

Правообладателем 28.12.2023 было направлено дополнение к отзыву от 25.09.2023, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель товарного знака Луиджи Подди был учредителем ООО «Сигалу» с 31.07.2017 по 18.02.2020, работал сам в пиццерии-траттории «Моцарелла», поэтому выводы Заключения Института социологии ФНИСЦ РАН (приложение №36) в равной степени относятся и к Луиджи Подди за период с 31.07.2017 по 18.02.2020, также как и к остальным учредителям ООО «Сигалу»;

- после выхода из состава учредителей ООО «Сигалу» Луиджи Подди начал работать самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя в своей пиццерии «Подди-Пицца», в которой производит пиццу «Липен» правомерно;

- если смотреть текущий момент, то пиццерии «Моцарелла» и «Подди-пицца» находятся рядом по этому же запросу: в поисковой системе Google на первой строке «Моцарелла», в поисковой системе Яндекс на первой строке «Подди-пицца»;

- в Заключении Института социологии ФНИСЦ РАН (приложение №36) сказано, что согласно данным платформы Similarweb, которая предоставляет услуги веб аналитики и данные о сетевом трафике, официальный сайт заведения

набирает в среднем около 12.2 тысяч посещений в месяц, что свидетельствует о широкой известности заведения среди потребителей Челябинска;

- сайт «Подди-пицца» набирает примерно такое же количество посещений в месяц (10,4 тысячи в месяц);

- товар пицца «Липен» заведения «Подди-пицца» широко представлен во всех категориях источников, касающихся рынка г. Челябинска. Официальный сайт заведения, на котором представлена продукция «Липен», индексируется. Имеется большое количество отзывов о заведении и о пицце «Липен» на различных интернет-ресурсах. Товар также представлен в социальных сетях. Можно констатировать высокий уровень распространенности продукта «Липен» пиццерии «Подди-пицца».

- факт недобросовестной конкуренции не относится к предмету возражения и в целом не может быть установлен Палатой по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.06.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №854987 включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким

обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №854987 представляет



собой комбинированное обозначение «  ЛИПЕН », состоящее из изобразительных элементов в виде восьмиконечной пиццы, и из словесных элементов «ЛИПЕН», «LIPEN», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «  ЛИПЕН » по свидетельству №854987 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №А40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Настоящее возражение было подано двумя лицами: 1) индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано; 2) ООО «Сигалу», в котором индивидуальный предприниматель Дзамбито Гаэтано является на настоящий момент генеральным директором (приложение №5).

Согласно сведениям, представленным как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, 31.07.2017 тремя учредителями (Дзамбито Гаэтано, Подди Луиджи и Вега Зигфрид Жим Жонни) было создано ООО «Сигалу», которое занималось производством пиццы под обозначением «ЛИПЕН». Изложенное позволяет признать как и индивидуального предпринимателя Дзамбито Гаэтано, так и ООО «Сигалу» заинтересованными лицами в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854987.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесные элементы «ЛИПЕН»/«LIPEN» оспариваемого товарного знака сами по себе не содержат сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ указанные словесные элементы являются фантазийными.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем

товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Представленные с возражением и дополнением к нему материалы, а именно: скриншоты использования меню google map (приложение №18); скриншоты использования обозначения «ЛИПЕН», меню, внешний вид ВКонтакте (приложение №19); скриншоты использования внешнего вида пиццы «ЛИПЕН» google map (приложение №20); отзывы (приложение №21); скриншоты сайта mozzarellal74.ru с сайта web.archive.org (приложение №22); хорошее место Яндекс от 2020 (приложение №37); «Золотая звезда 2019» от RESTO74 (приложение №38); благодарности (приложение №39); скриншоты об открытии «Пиццерия-трагтория «Мощцарелла» (приложение №40) не содержат в себе каких-либо сведений о производителе/лице, оказывающем услуги, ввиду чего данные документы невозможно связать ни с индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано, ни с ООО «Сигалу».

Приложенные к дополнениям от 09.11.2023 документы, а именно: благодарность от Екатеринбургского торгово-экономического техникума (приложение №41); скриншоты о мастер классах «Пиццерия-трагтория «Мощцарелла» (приложение №42); сертификат международного альянса профессиональных кулинаров (приложение №43) не содержат в себе обозначение «ЛИПЕН», ввиду чего также не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве документов, подтверждающих ввод потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров 30 класса МКТУ.

Что касается иных представленных с дополнением от 09.11.2023 документов, а именно: скриншоты на сайты с упоминанием автора Атилио Бачетти (приложение №45); скриншоты на сайты других изготовителей восьмиконечной пиццы (приложение №46); скриншоты сайта



<https://www.lipen.it/gallery-lipen/> (приложение №47); 48) статья с сайта [https://www.lucianopignataro.it/a/grande-notiziatriuggio-enosterialipen-la-pizza-  
napoletana-verace-corrado-scaglione-eluca-maggioni/88199/](https://www.lucianopignataro.it/a/grande-notiziatriuggio-enosterialipen-la-pizza-napoletana-verace-corrado-scaglione-eluca-maggioni/88199/) от 05.06.2015 (приложение №48); статья с сайта [https://www.identitagolose.it/sito/it/209/16040/mondo-pizza/lipenfarsi-stregare-da-  
scaglione.html](https://www.identitagolose.it/sito/it/209/16040/mondo-pizza/lipenfarsi-stregare-da-scaglione.html) от 07.01.2017 (приложение №49), то коллегия отмечает, что указанные материалы выполнены на итальянском языке (перевод представлен в приложении №50) и не могут быть соотнесены с распространением пиццы «ЛИПЕН» на территории Российской Федерации.

В отношении представленного скриншота о смешении товара потребителем (приложение №44), коллегия отмечает, что на указанном скриншоте один из пользователей спрашивал, являются ли пиццерии «Mozarella» и «Подди» одним и тем же заведением, либо разными. Однако указанный скриншот не содержит сведений о том, что потребители, заказывая пиццу «ЛИПЕН», думают, что её производителем является либо индивидуальный предприниматель Дзамбито Гаэтано, либо ООО «Сигалу».

Кроме того, коллегии не были представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «ЛИПЕН»; о длительности использования обозначения «ЛИПЕН» для маркировки товаров 30 класса МКТУ; об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением; о степени информированности потребителей об обозначении «ЛИПЕН».

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «ЛИПЕН» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «ЛИПЕН» и лицами, подавшими возражение.

Дополнительно, коллегия отмечает, что согласно сведениям, представленным правообладателем, 31.07.2017 тремя учредителями (Дзамбито Гаэтано, Подди Луиджи и Вега Зигфрид Жим Жонни) было создано ООО «Сигалу», то есть в целом нельзя прийти к выводу о том, в отношении какого

именно лица правообладатель будет введен в заблуждение в отношении производителя товаров 30 класса МКТУ.

Что касается представленного Заключение Института социологии ФНИСЦ РАН № 201-2023 от 07.11.2023 (приложение №36) коллегия отмечает, что согласно Информационной справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15, «при представлении результатов социологических опросов (в том числе нескольких) в материалы дела они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу № СИП-171/2016, от 29.06.2018 по делу № СИП-710/2017, от 10.08.2018 по делу № СИП-718/2016, от 10.08.2018 по делу № СИП-717/2016, от 10.08.2018 по делу № СИП-626/2016)».

Как уже было установлено коллегией по тексту заключения выше, лицами, подавшими возражение, не было доказано материалами возражения того, что на дату приоритета оспариваемого обозначения по свидетельству №854987 оно вводило потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, социологическое исследование (приложение №36) не может повлиять на выводы коллегии о соответствии оспариваемого обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Приоритет оспариваемого товарного знака №854987 - 18.06.2021, то есть документы, которые датированы позже указанной даты не могут быть проанализированы в настоящем решении (приложения №№14, 15).

Анализ иных материалов, приложенных к возражению, показал, что лицо, подавшее возражение, с 2017 года является арендатором нежилых помещений, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 73, пом. 1, 18-23 (приложения №№8, 9, 10, 11, 12); г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 43, пом. 1

(приложение №13). В качестве назначения помещения в договорах (приложения №№8-13) указано: «заведение общественного питания».

Однако данные договоры (приложения №№8-13) не содержат актов осмотра или иных документов (содержащих вывеску), указывающих на то, под каким конкретно коммерческим обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, велась деятельность по данным адресам.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что проанализированные ею материалы, лица, подавшего возражения, по тексту заключения выше, о своей деятельности (приложения №№18-22, 37-40, 41-43), показали, что данные сведения не содержат указания на какой-то конкретный имущественный комплекс, соответственно, не могут быть приняты в качестве документов подтверждающих известность какого-либо коммерческого обозначения используемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Доменное имя (приложения №№16, 17, 22) не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Таким образом, материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «ЛИПЕН» на территории города Челябинск лицом, подавшим возражение, для производства товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно представленным материалам, сама пиццерия называлась «Mozarella», а «ЛИПЕН» - это марка пиццы, подаваемой в этом заведении. Таким образом, сам имущественный комплекс маркировался обозначением «Mozarella», которое никоим образом не является

сходным до степени смешения со словесными элементами «ЛИПЕН»/«LIPEN» оспариваемого товарного знака.

Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что «в действиях, осуществляемых Подди Луиджи непосредственно после получения регистрации на товарный знак по свидетельству №854987, содержатся признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №854987.**