


**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2021, поданное ООО «АГУНА-МОЛОКО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730217, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020730217 с приоритетом от 11.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 30.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730217 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.


Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения изображения сыра, листьев базилика и ножа для сыра, а так же словесные элементы «PREMIUM QUALITY CHEESE» (сыр премиум качества) являются неохраняемыми, указывают на вид и свойство заявленных товаров, на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:




- с товарным знаком «» по международной регистрации №1059018 (1) с приоритетом от 11.11.2010, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA, в отношении товаров 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по международной регистрации №640268 (2) с приоритетом от 10.05.1995, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA, в отношении товаров 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по международной регистрации №516950 (3) с приоритетом от 21.10.1987, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA, в отношении

товаров 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно с Наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) (номер регистрации 131 (4) и 131/1 (5)) на Консорцио дел Формаджо ""Пармиджано-Реджано"", Виа Кеннеди, 18 Реджо-Эмилия, Италия, что противоречит положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «PREMIUM QUALITY CHEESE» заявленного обозначения;

- в возражении приведены примеры регистраций этикеток, подобных заявленному обозначению, в которых изобразительные элементы являются охраноспособными;

- поскольку в заявленном обозначении изображения кусочков сыра, листьев базилика, ножа для сыра образуют оригинальную композицию (натюрморт), следовательно, обладают различительной способностью;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1059018 содержит оригинальную комбинацию кусочков сыра, которая является охраняемой, что также подтверждает доводы заявителя об охраноспособности оригинальной композиции изобразительных элементов;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «Parmente» по свидетельству № 785978 в отношении товаров 29 класса МКТУ, что продолжает серию товарных знаков;

- знак (1) не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, поскольку словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» указан в качестве неохраняемого;

- анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они не являются сходными ни по одному из критериев сходства обозначений;

- при отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, нет вероятности их смешения, следовательно, у потребителей нет никаких оснований полагать, что

заявленное обозначение является переработанным, обновленным вариантом противопоставленных знаков;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными, в связи с чем не имеет значение однородность товаров, а также степень известности противопоставленных товарных знаков (1-3);

- НМПТ (4, 5) «PARMIGIANO REGGIANO» не входит полностью или частично в заявляемое обозначение, не является сходным с заявленным обозначением, поэтому регистрация рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.06.2020) поступления заявки №2020730217 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не

обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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. 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).


Согласно пункту 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 товара, охраняемыми 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 наименование места происхождения товара».

Согласно пункту 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020730217 заявлено



комбинированное обозначение «» в виде треугольной этикетки, на фоне которой сверху расположен изобразительный элемент красного цвета, содержащий букву «Р», внизу которого размещены словесные элементы «PARMENTE» и чуть ниже «PREMIUM QUALITY CHEESE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В центральной части обозначения размещены изображения блюда прямоугольной формы с расположенными на нем ножом, листьями базилика, кусками сыра. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, темно-коричневом, коричневом, светло-коричневом, темно-желтом, светло-желтом, желтом, сером, бежевом, темно-зеленом, светло-зеленом, золотом, красном, черном, горчичном цветовом сочетании, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят, в частности, словесные элементы «PREMIUM QUALITY CHEESE», которые

в переводе с английского языка на русский язык означают «сыр премиум качества», «высококачественный сыр» (см. <https://translate.google.ru/>, <https://www.translate.ru/>), следовательно, являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывая на вид, качество, свойство заявленных товаров.

Следует отметить, что поскольку указанные элементы выполнены более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «PARMENTE», а также иными элементами в заявленном обозначении, не занимают доминирующего положения в нем, следовательно, могут быть включены в рассматриваемое обозначение в качестве неохраняемых элементов обозначения.

С вышеуказанным выводом заявитель выразил свое согласие.

Кроме того, заявленное обозначение включает в свой состав изобразительные элементы в виде кусочков сыра, ножа для резки сыра, листьев базилика, которые вопреки мнению заявителя не образуют какую-либо единую композицию, а рассматриваются в заявленной этикетке как отдельные входящие в нее изобразительные элементы, несущие свою смысловую нагрузку.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что реалистично изображенные кусочки сыра, нож, предназначенный для резки сыра, листочки базилика, не занимающие доминирующее положение в обозначении, не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение товаров, в связи с чем являются неохраноспособными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.


Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой




комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы



«PARMIGIANO REGGIANO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Сверху прямоугольника изображена окружность, в которой помещены стилизованные изображения сыра. Словесные элементы «PARMIGIANO REGGIANO» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «», содержащее словесные элементы «PARMIGIANO REGGIANO», выполненные одно под другим заглавными буквами латинского алфавита точечным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное в виде овала, внутри которого сверху и снизу расположены словесные элементы «PARMIGIANO REGGIANO», в середине обозначения размещены словесные элементы «CONSORZIO TUTELA», разделенные горизонтальной чертой, сверху и снизу также походят дугообразные черточки. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленные экспертизой НМПТ (4, 5) представляют собой словесное обозначение «PARMIGIANO REGGIANO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения, содержащего словесный элемент «PARMENTE» и противопоставленных товарных знаков (1-3), включающих основной индивидуализирующий элемент «PARMIGIANO REGGIANO», а также НМПТ (4, 5) показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям словесный элемент «PARMENTE» заявленного обозначения, не является лексической единицей какого-

либо иностранного языка и не имеет какого-либо значения, в связи с чем рассматривается российскими потребителями как фантазийное обозначение.

Словесный элемент «PARMIGIANO» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «пармезан, территория города Пармы, житель Пармы» (<https://www.multitran.com/>). Слово «REGGIANO» в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение «житель Реджо-Эмилии (Avenarius): уроженец Реджо-Эмилии (Avenarius)» (<https://www.multitran.com/>).

Согласно словарю (<https://translate.academic.ru>, Универсальный русско-английский словарь, <https://en.wikipedia.org/>) словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» - Пармиджано-Реджано – это итальянский твердый гранулированный сыр, произведенный из коровьего молока и выдержанный не менее 12 месяцев. Он назван в честь областей производства, провинций Реджо-Эмилия, Парма, части Болоньи к западу от Рино и Модены (все в Эмилии-Романье); и часть Мантуи (Ломбардия) на правом / южном берегу реки По. "Пармиджано-Реджано" является охраняемым обозначением происхождения (PDO) для сыров, производимых в этой провинции, в соответствии с итальянским и европейским законодательством. Его называют «королем сыров» и «практически идеальной едой».

С учетом изложенного, смысловое сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными (1-3) и НМПТ (4, 5) отсутствует.

По фонетическому критерию сходства словесный элемент «PARMENTE» заявленного обозначения и словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» противопоставленных товарных знаков (1-3), НМПТ (4, 5) следует признать не сходными, поскольку они различаются по фонетической длине, состоят из разного количества слов (одно слово и два слова), имеют разное количество букв (8 и 18), разное количество звуков и слогов (3 слога и 7 слогов).

Словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, что сближает обозначения. Вместе с тем, присутствие в заявленном обозначении дополнительных словесных и изобразительных элементов привносят в сопоставляемые обозначения различное общее зрительное восприятие.

Кроме того, при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуального, звукового, смыслового) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункты 42, 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений и вероятности их смешения потребителями.

Анализ однородности заявленных товаров 29 класса МКТУ «сыры; сыр копченый; сыр мягкий; сыр плавленый; сыр сливочный; сыр смешанный; сыр твердый; сыр тертый; сыры созревшие; сыры с плесенью; сыры творожные; сыр из козьего молока; сыр из овечьего молока; сыр мягкий белый; сыр мягкий низкой жирности; сыр свежий невыдержанный; сыр с голубой плесенью; сыры мягкие созревшие» и товаров 29 класса МКТУ «сыр Пармиджано-Реджано», указанных в противопоставленных регистрациях (1-3), показал, что они являются однородными, поскольку подпадают под родовое понятие «сыр», имеют один круг потребителей и условия реализации.

Следует отметить, что при отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ вопрос однородности товаров не исследуется (см. пункт 47 Правил).

При анализе материалов дела коллегией был принят во внимание тот факт, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана словесному товарному знаку

## **Parmente**

«                      » по свидетельству №785978 в отношении товаров 29 класса МКТУ, который также включен в состав рассматриваемого обозначения по заявке №2020730217. В этой связи заявленное обозначение можно рассматривать как продолжение серии товарных знаков заявителя, содержащих основной индивидуализирующий элемент «Parmente», и правовой подход к анализу обозначений должен быть применен в соответствии с принципом единообразности.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3) и НМПТ (4, 5), следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, как соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730217.**