

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2021, поданное ООО «АГУНА-МОЛОКО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700671, при этом установлено следующее.

Palazzo di Parma

Словесное обозначение по заявке № 2020700671 было подано 13.01.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700671 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что его словесный элемент «Parma» воспроизводит название города в Италии на реке Парма; (итал. Parma, эмил.-ром. Parma, лат. Parma) — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции, на одноимённой речке, северо-западнее Болоньи (см. А.М.Прохоров, Большой энциклопедический словарь, С-Петербург, НОРИНТ, 2000, с. 880; <http://hghltd.yandex.net/>).

В связи с тем, что заявитель по данной заявке находится в России, то заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара/относительно места нахождения изготовителя товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «PROSCIUTTO DI PARMA», №116, право пользования которым предоставлено Консорцио дэл Прошутто ди Парма Ларго Каламандрей 1/А, Парма, Италия (свидетельство №116/1 с приоритетом от 23.07.2009).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что представленный заявителем договор поставки продукции под собственным товарным знаком «Palazzo di Parma» № 09 / 2020 от «10» августа 2020г не снимает вышеизложенных оснований, кроме того датирован более поздней датой, чем дата подачи заявки, также содержит конкретный товар (сыр), а на регистрацию подано обозначение для более широкого перечня товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3(1) и 7 ст.1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, полагая, что регистрация заявленного обозначения не способна вводить потребителя в заблуждение и заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA».

Поскольку заявленное обозначение представляет собой семантически связанное словосочетание «Palazzo di Parma», которое переводится как «Дворец Пармы» и является единым словосочетанием, оно не содержит прямого указания на географический объект, а является для заявленных товаров и услуг фантазийным, не способным каким-либо образом характеризовать заявленные товары 29 класса МКТУ и/или их изготовителя, а также не способным вызывать прямые ассоциации с происхождением производителя товаров из Пармы.

Заявитель полагает, что в словосочетании «Palazzo di Parma» («Дворец Пармы») доминирующим грамматически и семантически словом является «Palazzo» («Дворец»),

которое является существительным в заявленном обозначении, слова «di Parma» («Пармы») - наречие, характеризующее дворец.

По мнению заявителя, присутствие слова «Parma» в заявленном обозначении недостаточно для вывода о способности обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара/места нахождения изготовителя товара и отказа в регистрации.

Заявитель также ссылается на договор поставки продукции под собственным товарным знаком № 09 / 2020 от «10» августа 2020г., что свидетельствует о его намерении заниматься поставкой сыра, произведенного по его заказу под собственным товарным знаком «Palazzo di Parma» компанией Рицци Еннио С.А.С. ди Рицци Морено & Мауро, зарегистрированной в городе Парма, Италия.

В связи с вышеуказанным, заявленное обозначение не будет способно вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товара/места нахождения изготовителя товара еще и по той причине, что товар будет, действительно, производиться в городе Парма, Италия.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA», несмотря на наличие в обоих обозначениях слова «PARMA» («Parma»). Сравнимые обозначения не сходны до степени смешения по семантическому (смысловому) признаку, так как имеют разное смысловое значение. Как было указано выше, заявленное обозначение переводится с итальянского языка на русский язык как «Дворец Пармы». В отличие от него обозначение «PROSCIUTTO DI PARMA» переводится с итальянского на русский язык как «ВЕТЧИНА ПАРМЫ» или «ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА».

Сравнимые обозначения также не сходны до степени смешения по фонетическому (звуковому) признаку, поскольку имеют разный состав слов, букв, звуков в доминирующих элементах «PROSCIUTTO» и «Palazzo» ударение падает на разные слоги.

Также сравнимые обозначения не сходны до степени смешения по графическому признаку за счет разного состава слов («Palazzo»/ «PROSCIUTTO»).

Кроме того, в отличие от противопоставленного обозначения «PROSCIUTTO DI PARMA», которое состоит исключительно из заглавных букв, заявленное обозначение состоит из сочетания заглавных и строчных букв.

Заявитель также обращает внимание на то, что НМППТ № 116 зарегистрировано в отношении товаров «сыровяленные ветчина, окорок» и Парма в Италии известна как традиционное место производства сыровяленной ветчины, окорока.

Заявитель, учитывая сферу деятельности и незаинтересованность в таких товарах, как «сыровяленные ветчина, окорок», которые зарегистрированы в НМППТ № 116 в 29 классе МКТУ, был согласен на регистрацию товарного знака по заявке № 2020700671 в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ, в чем сообщил экспертизе в ответе на уведомление, и правомерно просил вынести решение о регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ, а именно: «закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 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».

Заявитель также ссылается на судебные решения, в частности, на дело № СИП-714/2020, в рамках которого были признаны несходными до степени смешения обозначение со словесным элементом «Тульская Ягодная» по заявке на товарный знак № 2018728390 с НМПТ «Тульский пряник» № 32 и НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» №108, на дело № СИП-645/2019, в рамках которого были признаны несходными до степени смешения обозначение со словесным элементом «Алтайский Стандарт» по заявке на товарный знак № 2018707101 с НМПТ № 142 «АЛТАЙСКИЙ МЁД», а также на практику экспертизы Роспатента, согласно которой были зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «ПАРМА», а именно: товарные знаки по свидетельствам №№419520, 275536, 190784.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700671 для ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ:

«закваска сычужная; заменители молока; изделия из сои порционные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; 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».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=it-ru&textr=palazzo>,
<https://translate.google.ru/?sl=it&tl=ru&text=PROSCIUTTO&oD=translate>;

- копия договора поставки продукции под собственным товарным знаком № 09 / 2020 от «10» августа 2020;

- сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по товарным знакам № 419520, № 275536, № 190784;

- копии решений Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу №СИП-714/2020, от 24.03.2020 по делу №СИП-645/2019;

- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020г. по делу №СИП-645/2019.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.01.2020) поступления заявки №2020700671 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

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 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 товаров.

Согласно пункту 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

Palazzo di Parma

словесное обозначение « _____ », выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам итальянского языка, которое переводится на русский язык как «Дворец Пармы» или «Пармский дворец», при этом «PARMA» - это название города в Италии.

Parma - город в северном итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции, на одноимённой реке, северо-западнее Болоньи. В экономическом отношении Парма сильно зависит от пищевой промышленности. Местный сыр (так называемый «пармезан») пользуется спросом во всём мире. Парма также выделяется наличием предприятий машиностроения для сельского хозяйства. Пармская ветчина тоже всемирно известна. (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Парма>).

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, учитывая также высокую репутацию, которая сложилась у данного географического объекта (города Пармы) как места производства высококачественных продуктов питания (ветчины и сыра).

Что касается представленного контракта, заключенного 10.08.2020, т.е. после даты (13.01.2020) подачи заявки на регистрацию товарного знака и после направления заявителю уведомления о результатах проверки соответствия (30.07.2020) заявленного обозначения требованиям законодательства, то оно касается только намерения производить конкретный товар - сыры, при этом не представлено никаких документов, подтверждающих реальное производство сыров по данному контракту, а также материалов, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, что потребителем заявленное обозначение воспринимается как обозначение товаров заявителя, при том, что и скорректированный перечень товаров 29 класса МКТУ содержит, помимо сыров, широкий перечень других продуктов, включая продукты из сои и заменителей молока, кумыс, йогурт и т.п.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также является его сходство до степени смешения с НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA», №116, право пользования которым предоставлено итальянской компании

Консорцио дэл Прошутто ди Парма Ларго Каламандрей 1/А, Парма, Италия (свидетельство №116/1 с приоритетом от 23.07.2009).

НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA» представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского (итальянского) алфавита, охраняемое в отношении товаров «сыровяленые ветчина, окорок».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным НМПТ установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «DI PARMA» - «di Parma», выполненных буквами одного (итальянского) алфавита, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, производных от названия итальянского города PARMA (Парма). При этом использование букв различного вида стандартного шрифта одного алфавита (заглавных и строчных букв латинского (итальянского) алфавита) не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений, с точки зрения их визуального восприятия.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении и противопоставленном НМПТ занимают словесные элементы «Palazzo» и «PROSCIUTTO». Несмотря на то, что эти элементы действительно различаются по фонетике, семантике и графике, как указывает сам заявитель, это слова образуют словосочетания с тождественными элементами «DI PARMA» - «di Parma», которые для среднего российского потребителя играют значительную роль с точки зрения запоминания и возникновения сходных ассоциаций, учитывая, как указано выше, сложившуюся репутацию данного итальянского города, как места производства высококачественных и всемирно известных продуктов питания (ветчины и сыра).

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, установленное сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении по

результатам экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия полагает, что ссылка заявителя на товарные знаки («**Мед "ПАРМА"**» по свидетельству №419520, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «мед»; «**ПАРМА·2М**» по свидетельству №275536, зарегистрированный в отношении товаров 07 класса МКТУ (правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия); «**СИБПАРМА**» по свидетельству №190784, зарегистрированный в отношении товаров 01 и услуг 42 классов МКТУ), включающие словесный элемент «ПАРМА», выполненный буквами русского алфавита, не может быть принята во внимание, поскольку каждый из этих знаков существенно отличается от заявленного обозначения, что и определило возможность их регистрации.

Ссылка заявителя на судебные решения также не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом заявитель не являлся участником рассмотрения этих дел.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1) и 7 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2021.