

**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: город в итальянском регионе Эмилия-Романья и административный центр одноимённой провинции, соответственно, учитывая, что заявитель по данной заявке находится в России, 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 2020 года 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 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 слово «Palazzo»

(«Дворец»), которое является существительным, а словесные элементы «di Parma» («Пармы») выступают в качестве наречия, характеризующего 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.

Ссылаясь на договор поставки продукции от 10.08.2020 No 09/2020, заявитель указывает на намерение под собственным товарным знаком «Palazzo di Parma» заниматься поставкой сыра, произведенного по его заказу иностранным лицом Rizzi Ennio S. A. S. di Rizzi Moreno e Mauro, зарегистрированным в городе Парма, Италия, в связи с чем, по его мнению, спорное обозначение не будет способно вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товара либо места нахождения изготовителя товара, поскольку товар будет в действительности произведен в городе Парма, Италия.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – 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: заявленное обозначение переводится с итальянского языка на русский язык как «Дворец Пармы», а обозначение «PROSCIUTTO DI PARMA» - 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», в которых, кроме того, ударение падает на разные слоги.

Заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения отличаются стилем их выполнения, а также обращает внимание, что противопоставленное НМПТ зарегистрировано в отношении товаров «сыровяленые ветчина, окорок», учитывая, что

Парма в Италии известна как традиционное место производства сыровяленной ветчины, окорока.

Заявитель, учитывая сферу деятельности и незаинтересованность в таких товарах, как «сыровяленные ветчина, окорок», согласен на регистрацию товарного знака по заявке № 2020700671 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 топленое 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».

В возражении также были приведены ссылки 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 просил 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 топленое 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 были 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.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.06.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2021.

При принятии данного решения была учтена высокая репутация, которая сложилась у данного географического объекта (города Пармы) как места производства высококачественных продуктов питания (ветчины и сыра), способная вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Также было отмечено, что контракт, заключенный после даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (13.01.2020) и после направления заявителю уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (30.07.2020), 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-го класса МКТУ содержит, помимо сыров, широкий перечень других продуктов, включая продукты из сои и заменителей молока, кумыс, йогурт и т.п.

В заключении по результатам рассмотрения возражения также было отмечено фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «DI PARMA» - «di Parma», выполненных буквами одного (итальянского) алфавита, а также подобие понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, производных от названия итальянского города PARMA (Парма), что определило вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA». При этом в отношении словесных элементов «Palazzo» и «PROSCIUTTO» было отмечено, что, несмотря на различия по фонетике, семантике и графике, они 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).

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 30.06.2021, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 30.06.2021 недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу №СИП-104/2021 указанное решение Роспатента было признано недействительным, при этом суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700671 в отношении скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ.

При проверке правомерности выводов административного органа в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о том, что город Парма в Италии известен российскому потребителю как географический объект, который характеризуется производством различных продуктов питания, в том числе пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан».

Вместе с тем, в решении суда было отмечено, что известность итальянской Пармы как места производства пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан» не является достаточной для вывода об известности названного города как места производства всех товаров, поименованных в заявке, так как, с учетом существующего многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и прочее), один регион не может быть известен в качестве источника происхождения любых продуктов питания.

Самостоятельно оценив спорное обозначение с позиций рядового российского потребителя (не обладающего знанием итальянского языка), суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорное обозначение, вопреки выводам Роспатента, воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара.

Суд первой инстанции также принял во внимание представленный заявителем контракт с производителем сыров, находящимся в итальянском городе Парма, который свидетельствует о том, что возможные, с точки зрения Роспатента, ассоциации потребителя относительно места происхождения (производства) товаров 29 класса МКТУ, маркируемых таким обозначением, будут соответствовать действительности.

Кроме того, суд первой инстанции исходил из неправомерности выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 7 статьи 1483 Кодекса, полагая неверным вывод о том, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленное ему НМПТ обладают сильным элементом «DI PARMA» / «di Parma», указав при этом, что предметом сравнительного анализа для установления сходства по семантическому критерию должны являться словесные элементы «Palazzo» и «PROSCIUTTO», которые не обладают фонетическим и смысловым сходством.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал оспариваемое решение административного органа не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 и пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам установил следующее.

Для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров.

Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, имеется ли потенциальная возможность, вероятность возникновения у потребителей каких-либо ассоциативных связей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

Президиум суда по интеллектуальным правам, соглашаясь с выводом суда первой инстанции о том, что известность города Парма, как места производства сыра и ветчины, не является достаточной для вывода об известности названного города как

места производства всех товаров, указанных в заявке, отметил, что отсутствие в оспариваемом ненормативном правовом акте детального исследования обстоятельства в отношении вероятных ассоциативных связей между заявленным на регистрацию обозначением, применительно к каждому товару (группе товаров), среди которых имеются продукты неживотного происхождения, а также продукты, не относящиеся к сыру и ветчине, является достаточным основанием для признания решения Роспатента от 30.06.2021 не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает не основанным на материалах дела вывод суда первой инстанции о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложные ассоциативные представления о месте производства товара.

С учетом вывода суда первой инстанции о том, что итальянский город Парма известен российскому потребителю как место производства ветчины и сыра «Пармезан», спорное обозначение неизбежно вызывает у потребителя определенное представление о месте происхождения товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: вне зависимости от того, какое из двух слов в словесном элементе является более сильным, доминирующим, весь словесный элемент целиком имеет определенную географическую коннотацию. Эта географическая коннотация применительно как минимум к товарам «сыры» (а возможно и к другой молочной продукции) является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что такой товар имеет отношение к городу Парма.

В этом смысле отрицание географической коннотации у спорного обозначения судом первой инстанции не соответствует как материалам дела и установленным судом фактическим обстоятельствам, так и объективной действительности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принял во внимание то, что решение суда первой инстанции содержит противоречивые выводы: с одной стороны, суд первой инстанции подтвердил правомерность выводов административного органа о том, что итальянский город Парма известен российскому потребителю как место

производства пармской ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан», а с другой – признал заявленное на регистрацию обозначение фантазийным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает содержащиеся в решении суда первой инстанции выводы о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товаров, избыточными и подлежащими исключению из мотивировочной части обжалуемого решения.

В отношении представленного в дело заявки контракта от 10.08.2020 № 09/2020 с производителем сыров из Пармы, который суд первой инстанции принял во внимание и счел документом, свидетельствующим о наличии возможных ассоциаций потребителя, относительно места происхождения (производства) товаров 29 класса МКТУ, которые будут соответствовать действительности, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что вопрос о наличии или отсутствии у заявленного обозначения признаков ложности либо введения потребителя в заблуждение решается независимо от представленных заявителем в материалы дела документов.

Таким образом, наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории Италии, равно как и наличие или отсутствие отношений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которые закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение в отношении определенных товаров.

Что касается противопоставленного наименования места происхождения товара «PROSCIUTTO DI PARMA», то президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в целом методологически ошибочно искать в наименованиях места происхождения товара сильные и слабые элементы, поскольку такому средству индивидуализации предоставляется правовая охрана, если обозначение в целом как единый объект стало известным в отношении конкретных товаров.

Поэтому для целей пункта 7 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежит товарный знак (заявленное на регистрацию обозначение) с учетом его сильных и слабых элементов и наименование места происхождения товара в целом, как единое обозначение.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в оспариваемом ненормативном акте отсутствуют выводы в отношении каждого заявленного на регистрацию товара, для которого истребуется правовая охрана, на предмет его соответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает основания для изменения обжалуемого судебного акта в части способа восстановления нарушенных прав заявителя.

На основании изложенного, принимая во внимание то обстоятельство, что при рассмотрении возражения Роспатент не дал оценку всем существенным обстоятельствам и доводам заявителя в отношении вышеуказанной группы товаров 29 класса МКТУ, не установил наличие правдоподобных ассоциаций потребителей между обозначением «Palazzo di Parma» и каждым из заявленных на регистрацию товаров (с учетом уточненного заявителем перечня товаров), президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым возложить на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение с учетом настоящего судебного акта.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021 изменено и изложено в редакции «Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 28.04.2021 на решение от 25.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700671 с учетом настоящего постановления».

Таким образом, во исполнение постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2022 по делу №СИП-1042/2021 возражение подлежит повторному рассмотрению с учетом выводов данного судебного акта.

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.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении 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 топленое 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».

При повторном рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

При анализе ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и с учетом известности итальянского города Парма как географического объекта, вызывающего ассоциацию с высококачественными сырами, коллегия приняла во внимание наличие у среднего российского потребителя правдоподобных ассоциаций в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к сырам и молочной продукции, а именно: закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; 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.

Что касается другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к заменителям молока, в составе которых молоко полностью отсутствует (заменители молока; изделия из сои порционные; 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 соевое; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; сливки растительные; творог соевый), то можно констатировать, что в отношении этих товаров предполагаемая ложная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в силу чего придает обозначению фантазийный характер. При этом коллегия исходила из того, что ни город Парма, ни одноименная провинция, репутация которых связана с высококачественным сыром, произведенным в этом географическом объекте, не могут вызывать в сознании потребителя какие-либо прямые ассоциации с продуктами, изготовленными из заменителей молока, т.е. с товарами, в составе которых отсутствует такой компонент как натуральное молоко.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия приняла во внимание, что для целей пункта 7 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежит заявленное на регистрацию обозначение с учетом его сильных и слабых элементов и наименование места происхождения товара в целом, как единое обозначение.

При сравнении заявленного обозначения «Palazzo di Parma» с противопоставленным НМПТ «PROSCIUTTO DI PARMA», каждое из которых представляет собой единое словосочетание, где слова связаны грамматически и по смыслу, коллегия констатирует наличие фонетических, семантических и визуальных отличий, обусловленных фонетически и семантически несходными словами «Palazzo» (итал. palazzo, от лат. palatium — дворец) и «PROSCIUTTO» (итал. prosciutto – окорок, итальянская ветчина, сделанная из окорока, натёртого солью), которые также характеризуются разным составом букв, звуков и слогов. Коллегия также приняла во

внимание визуальные различия, обусловленные использованием букв разного регистра (сочетание строчных и заглавных букв, использование только заглавных букв).

Таким образом, несмотря на фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «DI PARMA» - «di Parma», входящих в состав сравниваемых словосочетаний, в целом можно сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, соответственно отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2021, отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700671.**