

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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 15.08.2023, поданное ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ», г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356004, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**НАПОЛИ**» с приоритетом от 17.11.2006 по заявке №2006733290 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.07.2008 за №356004. Правообладателем товарного знака по свидетельству №356004 является ООО «Дымовское колбасное производство», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №356004 предоставлена в нарушение

требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Возражение основано на следующих доводах:

- Саями Наполи (Salame Napoli) - одна из самых покупаемых итальянских колбас. Имеет цилиндрическую форму, диаметром около 7 см, длина около 40 см, вес как правило около 1 кг. Отличительная особенность - довольно крупное измельчение мяса. Идеальная саями Наполи содержит 70% мяса (свинины), 30% сала, 2% соли, специи (немолотый черный перец, вино, гвоздику, мускатный орех и др.), срок сушки составляет примерно 2 месяца, при температуре не более 12°C. (<https://blog-italy.ru/italyanskie-kolbasv-spisok-s-nazvanivami-i-foto/>);

- лицо, подавшее возражение, получило претензию о запрете использования оспариваемого товарного знака по свидетельству №356004 (приложение №2);

- предъявляя претензии и запрещая лицу, подавшему возражение, использовать слово «НАПОЛИ», являющееся видом товара, ООО «Дымовское колбасное производство» ссылается на наличие у него исключительного права на словесный элемент «НАПОЛИ», зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству №356004. Тем самым, товарный знак по свидетельству №356004 нарушает права на использование конкретного вида товара;

- оспариваемый товарный знак является неохраноспособным, поскольку состоит из словесного элемента «НАПОЛИ», являющегося видом товара - сортом определенной колбасы;

- «НАПОЛИ» - это сорт определенной итальянской колбасы (Саламе Наполи (Salame Napoli). В свою очередь, саями (итал. salame - колбаса) - сорт твёрдой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса, взятого от одного или разных животных (<https://ru.wikipedia.org/wiki/CcUiflMH>);

- Саями Наполи является одним из наиболее популярных продуктов из итальянских колбас, и входит в топ 15 самых вкусных блюд мясных итальянских деликатесов;

- данная информация подтверждается источниками в сети интернет: <http://www.c-cafe.ru/words/198/19679.php>, <https://traktirsuzdal.ru/proshutto—delikates-iz-italii-blog-odnoi-puteshestvennicy.html>, <https://sozero.livejournal.com/1660958.html> и другими (полный перечень приведен в приложении №3);

- в подтверждение того, что «Наполи» является видом конкретного товара (Салями Наполи) лицо, подавшее возражение, представляет документы из Итальянского патентного ведомства (с переводом на русский язык - приложение №3), а именно: - выпуск Официального бюллетеня №162 Правительственного вестника Итальянской Республики, от 13 июля 2004 г., в котором сообщается о заявке на «Salame di Napoli» (POD - заявка на защищенное наименование происхождения) - «Gazzetta Ufficiale» (Official Gazette) No. 162 published on July 13, 2004; - перечень традиционных итальянских агро-пищевых продуктов, утвержденный Министерством сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, опубликованный в официальном вестнике Итальянской Республики 21 марта 2022 г., в котором указан продукт Салями Наполи - «list of the Italian PAT as published in the Official Gazette»;

- кроме того, «НАПОЛИ», - это популярная пицца (Неапольская) (<https://ohmypisa.livejournal.com/23453.html>, <https://dzen.ru/a/Y9BaFbYdmWiPtyrH>);

- в пиццу входят приправы базилик и орегано, оливковое масло, обязательно помидоры с моцареллой, а также анчоусы и пармезан (<https://dzen.ru/a/YglR-xNDLENvxvTY>);

- данная информация подтверждается следующими источниками, например: в научно-популярном журнале «Квант» выпуск 2013/1, опубликована статья «Почему в хорошую пиццерию не надо ходить в «час пик» (автор А.Варламов), в которой упоминается пицца Наполи в воспоминании автора о путешествии в Италию 1989 года (приложение №4);

- таким образом, можно говорить, что обозначение «НАПОЛИ» является описательным для таких товаров 29 класса, как: «изделия колбасные; колбаса кровяная», и товаров 30 класса «вещества связующие для колбасных изделий; пицца», в связи с чем, регистрация товарного знака по свидетельству №356004 для

данных товаров не соответствует абзацу третьему пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку словесное обозначение «НАПОЛИ» указывает на вид товара;

- оспариваемый товарный знак «НАПОЛИ» является видом товара, который широко используется в сфере производства колбас и колбасных изделий и пиццы. Данную деятельность ведут как лицо, подавшее возражение, так и правообладатель оспариваемого товарного знака. Предоставление правовой охраны такому слову для одного производителя не позволяет иным лицам использовать данный товар при ведении хозяйственной деятельности;

- в связи с этим, наличие исключительного права на указанное обозначение у одного из участников рынка ставит его в преимущественное положение по сравнению с остальными производителями колбас и колбасных изделий и пиццы, создает ему неоправданные конкурентные преимущества, что недопустимо. Данное обозначение должно быть свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию;

- если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (подпункт 2.2.1 пункта 2.4 Рекомендаций №39);

- при этом потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи;

- оспариваемый товарный знак «НАПОЛИ» является транслитерацией русскими буквами слова «NAPOLI», при этом Наполи (Napoli) - город в Италии, административный центр области Кампания и одноимённой территориальной

единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива;

- Наполи (Napoli) является третьим по величине городом Италии (после Рима и Милана). Самый большой город Южной Италии с населением около миллиона человек (с пригородами - около трёх миллионов). Крупный транспортный узел (международный аэропорт, морской порт). Численность населения составляет 972 212 человек (по данным статистики на июль 2023 года - <https://bdex.ru/naselenie/italy/naples/>). На 2006 год численность населения составляла 929 483 человек (<https://ru.zhujiworld.com/it/1733952-naples/>);

- таким образом, обозначение «НАПОЛИ» представляет собой название географического объекта (город в Италии), в связи с чем, указывает на определенное место производства товара;

- вышеизложенное подтверждается словарями, статьями и другими публикациями в сети Интернет, датированных, в том числе, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №356004 (приложение №5);

- таким образом, исходя из вышеуказанной информации из общедоступных источников (словарей, статей и других публикаций), видно, что слово «НАПОЛИ» - это название города в Италии на итальянском языке, и потребители воспринимают его как название одного и того же города Napoli/Наполи, расположенного в Италии;

- согласно источникам выше, обозначение «НАПОЛИ» является транслитерацией словесного обозначения «NAPOLI» - город в Италии, являющийся административным центром области Кампания и провинции Неаполь, расположенный в бухте Неаполитанского залива в Италии;

- таким образом, обозначение «НАПОЛИ» является названием географического объекта, который может указывать российскому потребителю на место производства товара;

- в силу изложенного, правомерно сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №356004 противоречит требованиям, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №

3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный вводит потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств;

- местонахождением правообладателя является Россия - город Москва. Таким образом, приобретая продукцию под данным обозначением, потребители думают, что она произведена в Италии. Следовательно, словесное обозначение «НАПОЛИ» вводит потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара;

- в силу изложенного, правомерно сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №356004 противоречит требованиям, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание коллегии на практику Палаты по патентным спорам, когда правовая охрана обозначению «Napoli» по заявке №2019722737 не была предоставлена (приложение №6).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356004 недействительным полностью на основании пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из открытых реестров по свидетельству №356004;
2. Копия претензии от ООО «Дымовское колбасное производство» о запрете использования товарного знака по свидетельству №356004;
3. Распечатки статей, а также копии выпуска Официального бюллетеня №162 от 13.07.2004 и перечня традиционных итальянских агро-пищевых продуктов, утвержденного Министерством сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, с переводом на русский язык;

4. Распечатки статей, выпуска 2013/1 журнала «Квант»;
5. Распечатки словарей, статей, публикаций о городе Наполи;
6. Решение Роспатента по заявке №2019722737 от 15.09.2020.

На заседании коллегии 18.10.2023 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению от 15.08.2023, в котором оно отмечало следующее:


- к возражению лицо, подавшее возражение, приобщает дополнительные материалы, в том числе, социологический опрос и информационно-аналитическое обследование рынка, проведенные Институтом социологии ФНИСЦ РАН (приложения №№7, 8);

- результаты проведенных социологического опроса и информационно-аналитического обследования рынка подтверждают доводы, изложенные в возражении относительно того, что регистрация товарного знака «НАПОЛИ» по свидетельству №356004 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- так, по результатам проведенного социологического опроса установлено следующее: 1) в настоящее время и на дату 17.11.2006 большинство респондентов, давших содержательные ответы, ассоциируют обозначение с «Италией», «колбасными, мясными изделиями, пиццей, едой»; 2) подавляющее большинство респондентов полагает, что колбасным изделиям под товарным знаком по свидетельству №356004 соответствуют следующие характеристики: - указание на вид/сорт колбасы; продукт по традиционным рецептам из определенного региона; продукт, произведенный в определенном регионе; 3) подавляющее большинство опрошенных связывают товарный знак по свидетельству №356004 с итальянским городом Napoli (транслитерация русскими буквами «Наполи»), и считают, что он указывает на местонахождение производителя и производства; 4) подавляющее большинство потребителей считают, что товар под товарным знаком по свидетельству №356004 производится и поставляется зарубежной компанией или

производится зарубежной компанией, но поставляется российской; 5) большинство респондентов ошибочно указывают в качестве производителя товаров под товарным знаком по свидетельству №356004 иностранные компании вместо ООО «Дымовское колбасное производство», что говорит о наличии ассоциации у потребителей между тестируемым обозначением и иностранными компаниями;

- результаты проведенного социологического опроса свидетельствуют, что на сегодняшний день (дату проведения опроса) и на дату 17.11.2006 товарный знак по свидетельству №356004 обладает социологическими признаками наличия указания на место производства товара и на вид/сорт салями, и введения в заблуждение относительно места происхождения товара, что может оказывать существенное влияние на продвижение товара на рынке;

- лицо, подавшее возражение, приводит дополнительную практику Палаты по патентным спорам, когда правовая охрана обозначению «» по заявке №2019715403 не была предоставлена (приложение №9), при этом Суд по интеллектуальным правам оставил данное решение в силе (решение Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2021 по делу №СИП-24/2021 - приложение №10).

К дополнениям от 18.10.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

7. Оригинал социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023);
8. Копия информационно-аналитического обследования рынка (Заключение №190-2023 от 17.10.2023);
9. Решение Роспатента по заявке №2019715403 от 14.10.2020;
10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2021 по делу №СИП-24/2021.

Правообладателем на заседании коллегии 18.10.2023 был представлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 15.08.2023, в котором он отмечал следующее:



- как следует из пункта 1.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учётом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака;

- согласно пункту 1.4 Справки №23/10, подлежит установлению восприятие потребителями оспариваемого товарного знака на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент;

- таким образом, доказательства, подтверждающие наличие оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные пунктами 1, 3 статьи 6 «Закона о товарных знаках», должны относиться к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть до 17.11.2006;

- утверждая, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 «Закона о товарных знаках», лицо, подавшее возражение, ссылается на общедоступные источники из сети Интернет (приложение №3), однако, данные источники информации относятся к значительно более позднему периоду, чем приоритет оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут выступать в качестве доказательств по данному основанию;

- единственный документ, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, это Правительственный вестник Итальянской Республики от 13.07.2004 года, в котором содержится предложение (заявка) о признании защищенного наименования места происхождения товара «SALAME DI NAPOLI» (приложение №4), который также не должен приниматься во внимание коллегией ввиду следующего: 1) данный документ не относится к территории Российской

Федерации, а является зарубежным источником, внутренним документом другой страны, опубликован в Италии, российский потребитель с ним не знаком; 2) это только предложение (заявка) о признании защищенного наименования места происхождения товара «SALAME DI NAPOLI», а зарегистрированное НМПТ; 3) в Бюллетени Лиссабонской системы правообладателем не выявлено зарегистрированных НМПТ или ГУ «SALAME DI NAPOLI» (приложение №12), что подтверждается ответом патентного поверенного по товарным знакам Италии и ЕС с переводом на русский язык (приложение №18);

- заявляя о том, что «НАПОЛИ» - это популярная пицца, лицо, подавшее возражение, ссылалось на общедоступные источники из сети Интернет (приложение №4), однако, данные источники информации относятся к значительно более позднему периоду, чем приоритет оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут выступать в качестве доказательств по данному основанию;

- правообладателем приведена детальная оценка источников информации, приведенных в возражении лицом, его подавшим (приложения №№1, 4 - таблицы);

- правообладатель обращает внимание на то, что в указанных источниках информации пицца называется по-разному (Неаполитанская, Неапольская, Римская, Капериачуге, Наполи), то есть неоднозначность восприятия в рассматриваемом случае вполне очевидна;

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащих доказательств, подтверждающих, что обозначение «НАПОЛИ» прямо воспринимается рядовым средним российским потребителем как указание на вид товаров «изделия колбасные; колбаса кровяная; вещества связующие для колбасных изделий», указанных в возражении, а также в отношении всех остальных товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- между тем, согласно пункту 1.3 Справки №23/10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаров, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения;

- в возражении дана оценка восприятия товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная» и товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; пицца», хотя правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ;

- если, как указано в возражении, «НАПОЛИ» - это сорт определенной итальянской колбасы, относящейся к салями, то априори рассматриваемое обозначение не может указывать на вид таких товаров как «колбаса кровяная; вещества связующие для колбасных изделий; пицца», поскольку это иной вид товаров;

- таким образом, обозначение «НАПОЛИ» не воспринимается как указание на вид товара или иные его характеристики, что также подтверждается данными социологического опроса (отчёт ВЦИОМ - приложение №15);

- так, по мнению большинства респондентов слово «НАПОЛИ» не указывало и не указывает на какие-либо свойства, характеристики мясного или колбасного изделия, при этом у большинства потребителей данное обозначение вообще не вызывает каких-либо ассоциаций, что свидетельствует о том, что оно является фантазийным;

- позиция лица, подавшего возражение, об описательном восприятии оспариваемого товарного знака не следует из государственных стандартов или каких-либо нормативных документов, что подтверждается ответом ФНГБУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» (приложение №16);

- в рассматриваемом случае для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, следовательно, обозначение «НАПОЛИ» не является описательным;

- таким образом, поскольку отсутствуют основания считать, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, характеризующее товары 29, 30 классов МКТУ, в частности, указывающее на их вид, предоставление правовой охраны данному товарному знаку не противоречит пункту 1 статьи 6 «Закона о товарных знаках»;

- говоря о том, что «НАПОЛИ» - это название города в Италии на итальянском языке, лицо, подавшее возражение, делает неверный вывод о том, что потребители воспринимают его как название одного и того же города Napoli/Наполи, расположенного в Италии;

- на разных языках произношение названия итальянского города Napoli разное: на итальянском языке - Наполи; на русском языке - Неаполь; на английском языке - Нэйполс; на португальском языке - Наполис;

- согласно Всероссийской переписи населения 2002 года жители Российской Федерации владеют более 150 языками, при этом лишь 0,04 % россиян владеют итальянским языком;

- мало кто из российских потребителей знает, что «Napoli» переводится с итальянского языка на русский как «Неаполь»;

- оспариваемый товарный знак выполнен заглавными буквами (полностью), а названия городов только начинаются с заглавной буквы, а остальные буквы - строчные, что в свою очередь снижает вероятность ассоциаций с названием города;

- для восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве географического указания, указания на место происхождения/место производства товаров необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, что свидетельствует о фантазийности обозначения «НАПОЛИ»;

- «НАПОЛИ» - многозначное слово, имеет следующие значения: 1) футбольный клуб; 2) баскетбольный клуб; 3) итальянский эскадренный броненосец; 4) коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи\\_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи_(значения)));

- многозначное слово может вызывать различные ассоциативные представления, о чём свидетельствуют ответы респондентов на вопрос о том, какие ассоциации вызывает слово «НАПОЛИ» (приложение №15);

- подход к оценке многозначных обозначений отражён в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2022 по делу №СИП-125/2021 (обозначение «КОЛЬСКОЕ» в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»);

- в возражении не приводится подробное обоснование того, что оспариваемый товарный знак указывает на место происхождения/производства товаров без каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний применительно к каждому товару, указанному в регистрации, хотя данные обстоятельства должно доказать лицо, ссылающееся на описательность обозначения;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не указывает на место производства/место происхождения товаров, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку «НАПОЛИ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 «Закона о товарных знаках» и в этой части;

- поскольку обозначение «НАПОЛИ» носит фантазийный характер и не является указанием на вид/свойства/место происхождения товаров, оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, места происхождения товаров;

- приведенная лицом, подавшим возражения, практика Палаты по патентным спорам по обозначениям №№2019722737, 2019715403 (приложения №№6, 10) касается иных обозначений, других товаров и другого периода времени, ввиду чего не может быть принята коллегией во внимание;

- лицо, подавшее возражение, аргументирует свою заинтересованность только в отношении колбас и колбасных изделий, при этом требует признать предоставление правовой охраны недействительной полностью, однако, судебная практика свидетельствует о необоснованности аналогичных расширенных притязаний (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2021 по делу №СИП-830/2020);

- в подтверждение использования оспариваемого товарного знака правообладатель представляет договоры на поставку мясной продукции «НАПОЛИ» в торговые сети, счета-фактуры, справку об объемах произведенной под товарным знаком «НАПОЛИ» продукции (приложение №17);

- на основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356004.

К отзыву правообладателем были приобщены следующие дополнительные материалы:

11. Таблица с оценкой источников информации, содержащихся в приложении №3 к возражению;
12. Распечатка информации с официального сайта ВОИС <https://www.wipo.int/lisbon/ru/>;
13. Список НМПТ иностранного происхождения, зарегистрированных в России;
14. Таблица с оценкой источников информации, содержащихся в приложении №4 к возражению;
15. Отчёт ВЦИОМ от 12.09.2023 по результатам опроса общественного мнения;
16. Запрос ООО «Дымовское колбасное производство» и ответ ФНГБУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»;
17. Договоры поставки продукции, справка об объёмах производства мясной продукции «НАПОЛИ»;
18. Ответ патентного поверенного по товарным знакам Италии и ЕС с переводом на русский язык.

Правообладателем 10.11.2023 были представлены дополнения к отзыву от 18.10.2023, в которых он указывал следующее:

- правообладатель ознакомился с представленным лицом, подавшим возражение, Заключением №190-2023 от 17.10.2023 (приложение №8) и считает необходимым отметить, что данное исследование не должно приниматься коллегией во внимание, ввиду того, что: 1) указанные на страницах 9-13 данного исследования источники информации содержат в себе не оспариваемое обозначение «НАПОЛИ», а обозначение «НЕАПОЛЬ», при этом, лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений о том, что средний российский потребитель воспринимает эти обозначения как взаимоисключающие слова; 2) исследователи обратились к Национальному корпусу русского языка - базе данных, репрезентативно отражающей литературные и речевые жанры во всем их многообразии, при этом

приведенные на страницах 14-17 данного исследования результаты касаются итальянского футбольного клуба «Наполи», политического деятеля Норберто Наполи, химико-аграрного университета «Наполи», ресторана «Белла Наполи», бухты и крепости «Наполи-ди-Романья», лейтенанта Наполи, провинции Наполи-ди-Мальвазия, однако, не касаются каких-либо продуктов питания, в том числе, колбасных изделий и пиццы, которые бы обозначались оспариваемым товарным знаком; 3) анализ прессы, приведенный на странице 18 указанного исследования, касается футбольной команды «Наполи» и также не содержит в себе упоминаний обозначения «Наполи» для обозначения каких-либо продуктов питания; 4) в подтверждение того, что обозначение «НАПОЛИ» повсеместно используется в качестве прямого географического указания представлены выдержки из энциклопедий, статей, художественной литературы, личные письма, дневники (страницы 20 - 33 указанного исследования), однако, данные источники информации не свидетельствуют о том, что город Наполи является известным российскому потребителю ввиду того, что на его территории производятся какие-либо продукты питания; 5) на странице 35 Заключения приведены несколько рецептов приготовления пиццы, среди которых один рецепт пиццы «Наполи», однако, публикация не содержит даты; 6) далее, на странице 35 Заключения указано: «но для собственно мясных и колбасных изделий географическое указание «Наполи» означает сорт салями, что отражено в обширной литературе до 17.11.2006. В подтверждение сказанного приводится информация о салями «Napoli» из зарубежных источников, которые не могут быть приняты во внимание, а также из российских источников, опубликованных после даты приоритета, что также препятствует их рассмотрению в качестве доказательств; 7) источники со страниц 44-47 либо датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержат в себе исходных данных, ввиду чего также не могут учитываться в качестве доказательств того, что обозначение «НАПОЛИ» является указанием на место происхождения/место производства товаров 29, 30 классов МКТУ;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2021 по делу №СИП-830/2020 отмечается, что «данные литературных произведений (книг) Достоевского

Ф.М. и Бальмонта К.Д. не могут рассматриваться как кулинарные издания с указанием на конкретный вид товаров...»;

- согласно судебной практике «само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе а сети Интернет не свидетельствует о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 №СО1-536/2016 по делу №СИП-47/2016);

- возникает вопрос, как одно и то же обозначение может одновременно выступать названием традиционного сорта итальянской салями, и при этом других мясных и колбасных изделий, да ещё пиццы и прочих продуктов из определённого региона;

- в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-184/2023 от 08.09.2023 по аналогичному делу (рассматривалось обозначение «САЛАИР» по заявке №2021741729) содержится подробная оценка доказательств такого рода (на формирование восприятия потребителями того или иного обозначения влияет множество факторов, в частности длительность, интенсивность, территориальная распространённость использования этого обозначения, частота его употребления в сети Интернет, в средствах массовой информации и иные сведения);

- итак, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что автору исследования (приложение №8) удалось среди немногочисленных упоминаний исследуемого обозначения найти всего несколько примеров связи данного обозначения с сортом колбасы. Но это не даёт оснований утверждать, что в общественном сознании (у российских потребителей) присутствует такая связь, распространено такое мнение;

- для анализа методологии проведённого исследования правообладатель обратился в Автономную некоммерческую организацию - Аналитический Центр Юрия Левады;

- на запрос правообладателя был подготовлен отзыв (приложение №21) на социологический анализ документов, проведённый с «24» августа 2023 года по «13»



октября 2023 года, результаты которого используются в рамках Заключения №190-2023 от 17.10.2023 (приложение №8);

- согласно выводам отзыва (приложение №) было установлено, что: 1) в Заключении (приложение №8) отсутствуют: описание всего объема изученных текстов, операционализация единиц анализа, список подсчитываемых лексем (единиц счета) и описание процедуры подсчёта, то есть, данное Заключение не может считаться полноценной аналитической работой, в силу полного отсутствия описания методической части; 2) авторам данного исследования удалось найти лишь несколько фактов использования данного обозначения в качестве географического наименования (что является, скорее, конечным набором существующих «исключений» использования, которые можно объяснить редкими примерами использования транскрипции с итальянского языка «Наполи» вместо общеупотребимого в русском языке варианта названия города «Неаполь», с художественными целями или в рамках конкретных узких сфер употребления (например, как название футбольного клуба «Наполи»), такие примеры не дают оснований утверждать о «повсеместном» использовании; 3) качество данных, полученных в ходе анализируемого исследования, не соответствует исследовательским целям, которые отражены в Заключении, так как исследование было проведено с критическими нарушениями методологии, заявленный метод фактически использован не был;

- правообладатель указывает, что данные социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7) и данные Отчёта ВЦИОМ от 12.09.2023 по результатам опроса общественного мнения (приложение №15) содержат в себе абсолютно противоположные выводы в отношении восприятия потребителями обозначения «НАПОЛИ», ввиду чего по запросу правообладателя были подготовлены следующие документы: 1) отзыв (приложение №19) на социологический опрос, проведённый с «24» августа 2023 года по «13» октября 2023 года, результаты которого используются в рамках Заключения № 189-2023 от «13» октября 2023 года (приложение №7); 2) отзыв (приложение №20) на социологический опрос, проведённый с «9» августа 2023 года по «15» августа 2023

года, результаты которого используются в рамках исследования от 12.09.2023 «Восприятие обозначения НАПОЛИ» (приложение №15);

- в рамках отзыва (приложение №19) на данные социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7) был выявлен ряд недочетов, а именно: 1) неподходящий инструмент сбора данных для решения задач опроса; 2) при описании методики формирования выборки в Заключении был использован термин «выборка с элементами случайности» (стр. 40), при этом термин «выборка с элементами случайности» в социологии отсутствует - выборка может быть либо вероятностной (случайной), либо не вероятностной (детерминированной); 3) в Заключении не отображены социально-демографические характеристики опрошенных; 4) авторы Заключения заявляют, что «всего было опрошено 2200 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров (см. вопросы фильтры SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, SI1, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30)» (страница 43), однако, во-первых, в анкете отсутствуют вопросы под номерами S16-S30, что как минимум говорит о небрежности при составлении анкеты. Во-вторых, к вопросам-фильтрам отсутствуют инструкции, позволяющие отобрать нужных респондентов; 5) авторы Заключения утверждают, что «все приведённые выводы (включая выводы, связанные с датой 17.11.2006) сделаны с точки зрения потребителей товаров 29 и 30 классов МКТУ (далее — целевая группа)» (страница 4) - это означает, что респондент должен одновременно являться потребителем всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, то есть все опрошенные 2200 человек должны потреблять все данные товары, однако отсутствие инструкций к блоку вопросов-фильтров (SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, SU, S12, S13, S14, SI5 (страницы 62-65, страницы 71-74) не позволяет решить эту задачу в принципе; 6) недостаточная операционализация «вопросов-фильтров» (отборочных вопросов), так, респондентам предъявляли карточки с большим количеством самых различных продуктов, и просили оценить частоту их потребления; 7) наводящий порядок и характер вопросов; 8) инструкции к несуществующим вопросам, отсутствие карточек;

- таким образом, в отношении социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7) социологами был сделан вывод о том, что «качество данных, полученных в ходе анализируемого опроса, не соответствует исследовательским целям, которые отражены в представленном Заключении, так как выборка, логика отбора и опросный инструментарий содержат серьёзные методологические и содержательные нарушения»;

- в рамках отзыва (приложение №20) на данные Отчёта ВЦИОМ от 12.09.2023 по результатам опроса общественного мнения (приложение №15) было установлено, что признаки нарушения методики проведения Исследования, её последовательности не выявлены. Исследование в полной мере соответствует положениям «Информационной справки Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15 о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков». Таким образом, исследование соответствует стандартам и сложившейся практике проведения социологических и маркетинговых исследований и дает все основания считать выборку проведенного исследования репрезентативной;

- выводы социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7) о том, что «Наполи» - «это продукт по традиционным рецептам из определённого региона», а также, что - «это продукт, произведённый в определённом регионе», не подтверждают доводы возражения, поскольку любой продукт производится в каком-то определённом регионе и по определённым рецептам/рецептурам.

К дополнениям от 10.11.2023 правообладателем были представлены дополнительные материалы, а именно:

19. Отзыв на социологический опрос, проведённый с «24» августа 2023 года по «13» октября 2023 года, результаты которого используются в рамках Заключения: №189-2023, от «13» октября 2023 года («ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН»);

20. Отзыв на социологический опрос, проведённый с «9» августа 2023 года по «15» августа 2023 года, результаты которого используются в рамках исследования от 12.09.2023 «Восприятие обозначения НАПОЛИ»;

21. Отзыв на социологический анализ документов, проведённый с «24» августа 2023 года по «13» октября 2023 года, результаты которого используются в результатах Заключения: № 190-2023, от «17» октября 2023 года («ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН»).

На заседании коллегии 16.11.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены оригиналы информационно-аналитического обследования рынка (Заключение №190-2023 от «17» октября 2023 года - дубликат приложения №8).

На заседании коллегии 16.11.2023 правообладателем были представлены оригиналы Запроса ООО «Дымовское колбасное производство» и ответа ФНГБУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» (дубликат приложения №16), а также оригинал ответа патентного поверенного по товарным знакам Италии и ЕС с переводом на русский язык (дубликат приложения №18).

Правообладателем 01.12.2023 было направлено второе дополнение к отзыву от 18.10.2023, в котором он отмечал следующее:

- правообладателем была представлена таблица с оценкой доказательств, приведенных лицом, подавшим возражение, в приложении №5 (распечатки словарей, статей, публикаций о городе Наполи);

- правообладатель указывает, что материалы, представленные в приложении №5, не должны учитываться коллегией, поскольку они либо датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержат в себе обозначения «НАПОЛИ», а содержат обозначения «Неаполь» и «Napoli» (лицом, подавшим возражение, не доказано, что потребители воспринимают данные обозначения как одно и то же);

- таким образом, представленные источники информации не подтверждают известность среднему российскому потребителю товаров 29, 30 классов МКТУ итальянского происхождения (Наполи) города Неаполь, слово «НАПОЛИ» не

воспринимается как название итальянского города Napoli (более того, это не название, а транскрипция), о чём также свидетельствуют данные социологического исследования (только 7% респондентов указали на Италию/город в Италии/Неаполь), проведённого ВЦИОМ по заказу правообладателя (приложение №15);

- данные социологического исследования ВЦИОМ показали, что ассоциации с местом происхождения/с итальянской колбасой/итальянской кухней возникли только у 1% опрошенных респондентов соответственно;

- следовательно, для всех остальных участников опроса, слово «НАПОЛИ» не указывает на место происхождения/место производства товаров.

Лицом, подавшим возражение, 08.12.2023 было представлено второе дополнение к возражению от 15.08.2023, которое сводилось к следующему:

- из материалов возражения следует, что в качестве прямого указания на место производства товаров или в качестве указания на сорт колбасы/пиццы «НАПОЛИ» встречается в справочниках и энциклопедиях, статьях в прессе, художественной литературе, в личных дневниках и письмах, что было документально отражено в материалах возражения (приложения №№4, 5), а также в проведённом информационно-аналитическом обследовании рынка (приложение №8);

- разные значения не противоречат тому факту, что «НАПОЛИ» в кириллическом написании употребляется в качестве указания на место производства товаров или названия сорта колбасы/пиццы;

- правообладатель оспариваемого знака подтверждает, что слово «НАПОЛИ» имеет непосредственное отношение к Италии. В частности, он приводит информацию из Википедии, в которой указывается на то, что это многозначное слово, все указанные источники имеют указание на конкретный город в Италии: 1) футбольный клуб; 2) баскетбольный клуб; 3) итальянский эскадренный броненосец; 4) коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи\\_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи_(значения))). В этом контексте название «НАПОЛИ» для клубов, броненосца, коммуны, а также салями и пиццы, как это

подтверждается материалами возражения, выбрано не случайно, а потому что в Италии есть такой город NAPOLI, транслитерация на русском языке НАПОЛИ;

- подтверждением этому служит обширная судебная практика, согласно которой транслитерация не меняет существо товарного знака и не влияет на его восприятие, поскольку является побуквенной передачей слова (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2023 по делу №СИП-978/2022, которым было установлено, что «по общему правилу иностранные слова передаются на русский язык путем транслитерации»);

- поскольку «НАПОЛИ» является транслитерацией «NAPOLI», то оно указывает на определённое место производства товара;

- что касается источников, представленных позже даты подачи возражения, лицо, подавшее возражение отмечает, что согласно действующему законодательству, а именно статье 1512 Кодекса, «положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения»;

- представленные лицом, подавшим возражение, источники имеют непосредственное отношение к Италии (колбаса, пицца, итальянская фамилия, футбольный клуб, произведение и так далее), все это говорит о том, что «НАПОЛИ» имеет непосредственное отношение к Италии, его определённому городу, в связи с чем у потребителей складывается устойчивая связь с Италией, именно поэтому, доводы возражения и сводятся к тому, что для всех товаров знак является описательным, поскольку указывает на место производства товаров, а для таких товаров, как колбаса и пицца знак является описательным, поскольку указывает на их вид, и принимая во внимание то, что правообладатель является российской компанией, потребитель вводится в заблуждение;

- представленные документы и доказательства представляют собой источники из общедоступных средств информации, включая словари, как до даты приоритета оспариваемого знака, так и на сегодняшний день, подтверждающие, что регистрация оспариваемого знака «НАПОЛИ» по свидетельству №356004 произведена в нарушение положений действующего законодательства, они должны быть учтены

при рассмотрении возражения и не могут быть исключены из доказательной базы, так как иное законом не предусмотрено;

- касательно представленного источника «Правительственный вестник Итальянской республики от 13 июля 2004 года» (приложение №3), в котором сообщается о заявке на «Salame di Napoli» (PDO - заявка на защищенное наименование происхождения) лицо, подавшее возражение, отмечает, что госпожа Торриджани-Маласпина, европейский поверенный по товарным знакам и промышленным образцам, партнер компании «SOCIETA ITALIANA BREVETTI», Италия, подтверждает, что делопроизводство по заявке на «Salame di Napoli» (PDO - заявка на защищенное наименование происхождения) не завершено - по ней не вынесено окончательного решения, то есть она находится на рассмотрении (приложение №22);

- таким образом, заявка на защищенное наименование происхождения «Salame di Napoli» в Италии по-прежнему существует, и делопроизводство по ней не завершено, соответственно нет никаких оснований ее исключать из доказательной базы;

- Российская Федерация присоединилась к Лиссабонской системе 11 августа 2023 года, таким образом, заявка на «Salame di Napoli» (PDO - заявка на защищенное наименование происхождения) должна учитываться при делопроизводстве в России, что является соблюдением норм международного права;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, представляет дополнительную информацию, полученную от патентных поверенных Италии, подтверждающую то, что «НАПОЛИ» является определенным видом колбасы, а именно следующие источники (приложение №23): информационный листок от Министерства сельского хозяйства региона Кампания с переводом на русский язык; статья на кулинарный блог с переводом на русский язык;

- тот факт, что «НАПОЛИ» - это определенный сорт итальянской колбасы, подтверждает сам правообладатель. Вышеназванная информация размещена на различных сайтах, в том числе на официальном сайте самого правообладателя;

- так, на своем официальном сайте правообладатель прямо заявляет, что «Салями Наполи - одна из самых известных итальянских колбас» - информация с официального сайта компании «Дымовское колбасное производство» (<https://www.v-dymov.ru/catalog/myasnye-izdeliya/kolbasy/narezki/3072/>);

- лицо, подавшее возражение, также представляет информацию с иных сайтов по продаже продуктов питания (приложение №24), на которых предлагается к продаже колбаса «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство»: 1) сайт крупнейшего гипермаркета «Ашан»: в описании продукции указано «Колбаса сыровяленая ДЫМОВ Наполи, нарезка - одна из самых известных итальянских колбас» (размещено на сайте <https://www.auchan.ru/product/kolb-s-k-salyami-napoli-90er/?ysclid=lo5qb31dde50774268>); 2) сайт «Яндекс Лавка», размещена упаковка салями «НАПОЛИ» с итальянским флагом, на которой написано «классический итальянский вкус» <https://lavka.yandex.ru/2/good/kolbasa-napoli-dymov-syropochyonava-narezka-90-gram>; 3) подобная информация также содержится в иных сайтах сети Интернет (полный перечень содержится в приложении №24);

- как видно из представленных ссылок, правообладатель на упаковке позиционирует «НАПОЛИ» не как товарный знак, а как указание на определенный сорт колбасы, маркируемый товарным знаком «Дымов» - САЛЯМИ НАПОЛИ;

- поставщики продукции правообладателя не знают, что «НАПОЛИ» - это товарный знак, и продают продукцию «НАПОЛИ» как известный сорт итальянской колбасы, а не как торговую марку/товарный знак определенного производителя;

- лицо, подавшее возражение, также представляет ответы от одних из крупнейших участников рынка по производству колбас и мясной продукции России (ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»), в которых сообщается, что «НАПОЛИ» является сортом определенной колбасы: «данная колбаса длительное время представлена на рынке и широко известна производителям и потребителям мясной и мясосодержащей продукции, которые воспринимают её как вид определенной колбасы» (приложение №26);



- таким образом, такая позиция крупнейших компаний по производству колбас и мясной продукции на территории Российской Федерации служит дополнительным подтверждением того, что «НАПОЛИ» - это определенный сорт колбасы;

- лицо, подавшее возражение, не выпускает продукцию под обозначением «НАПОЛИ» в настоящий момент;

- правообладателем были представлены отзывы (приложения №№19, 21) на исследования, проведенные Институтом социологии РАН (социологический опрос и информационно-аналитическое обследование рынка), подготовленные Левада Центром (Аналитический Центр Юрия Левады), в отношении которых лицо, подавшее возражение, отмечает, что организация, подготовившая данные отзывы - Автономная некоммерческая организация «Аналитический Центр Юрия Левады» включена в список некоммерческих организаций - иностранных агентов ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Список\\_иностранн\\_ых\\_агентов\\_\(Россия\)#Некоммерческие\\_организации,\\_признанные\\_«иностранн\\_ыми\\_агентами»](https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_иностранн_ых_агентов_(Россия)#Некоммерческие_организации,_признанные_«иностранн_ыми_агентами»));

- к документам, подготовленным иностранным агентом, у Роспатента, как государственного органа Российской Федерации, должен быть соответствующий подход в рамках дел, рассматриваемых в том числе в Палате по патентным спорам, которая является его структурой;

- в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»: «иностранн\_ый агент обязан сообщать о наличии этого статуса при осуществлении вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации;

- кроме того, как следует из информации от 22 ноября со ссылкой на INTERFAX.RU (<https://www.interfax.ru/russia/873741>) - Правительство утвердило правила размещения и форму маркировки сообщений иностранных агентов и аффилированных с ними лиц в рамках закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- в этой связи лицо, подавшее возражение, отмечает, что даже и если принимать во внимание такие документы, то они должны иметь маркировку, подтверждающую, что документ подготовлен иностранным агентом, однако, на документах, подготовленных Левада Центром, она отсутствует;

- поскольку на документах, подготовленных Левада Центром отсутствует маркировка, то такие документы Роспатент, как государственный орган, не должен рассматривать, и соответственно они не могут учитываться и приниматься во внимание при рассмотрении данного дела;

- лицо, подавшее возражение, направило отзывы (приложения №№19, 21) на исследования, проведенные Институтом социологии РАН (социологический опрос и информационно-аналитическое обследование рынка), подготовленные Левада Центром (Аналитический Центр Юрия Левады) на рецензирование в Институт социологии РАН и ООО «ЭКСПЕРТНАЯ СОЦИОЛОГИЯ» - специалистам в области социологии, обладающими компетентностью и большим опытом в проведении социологических исследований;

- лицом, подавшим возражение, дополнительно были заказаны следующие социологические исследования: 1) исследование, основанное на методическом эксперименте (№ 09 от «08» декабря 2023, подготовленное ООО «ЭКСПЕРТНАЯ СОЦИОЛОГИЯ») (приложение №27); 2) отзыв о заключении №189-2023 от «13» октября 2023 (приложение №7), подготовленном Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФГБУН «Федеральный научно - исследовательский социологический центр Российской академии наук» (приложение №28); 3) ответ на отзыв Аналитического центра Юрия Левады №18 от 09 ноября 2023 года (приложение №19) на социологический опрос РАН, проведенный с 24 августа 2023 года по 13 октября 2023 года, результаты которого используются в рамках Заключения №189-2023 от 13 октября 2023 года (приложение №7), а также на отзыв №19 от 09 ноября 2023 года на социологический анализ документов (приложение №21), результаты которого используются в рамках Заключения №190-2023 (приложение №8) от 17 августа 2023 г. (ответ подготовлен Институтом социологии РАН) (приложение №29); 4) ответ на отзыв (приложение

№20) на социологический опрос, проведенный с «09» августа 2023 года по «15» августа 2023 года, результаты которого используются в рамках исследования от 12.09.2023 «Восприятие обозначения «НАПОЛИ» (АО ВЦИОМ) ЛЕВАДА-ЦЕНТР № 20 от 09 ноября 2023 года (ответ подготовлен Институтом социологии РАН (приложение №15)) (приложение №30);

- исследование, основанное на методическом эксперименте № 09 от «08» декабря 2023, подготовленное ООО «ЭКСПЕРТНАЯ СОЦИОЛОГИЯ» (приложение №27) показало следующее: 1) инструментарий исследования от 12 сентября 2023 г. Фонда «ВЦИОМ» «Восприятие обозначения НАПОЛИ» (приложение №15) склоняет к выбору определенных вариантов ответа; 2) инструментарий исследования Фонда «ВЦИОМ» является невалидным; 3) выбранные в исследовании обозначения «Вена» и «Парма» являются названиями городов, известных потребителям, но при той постановке вопросов, которая используется в исследовании, потребители ни с чем их не ассоциируют;

- отзывом (приложение №28) о заключении № 189-2023 от «13» октября 2023 (социологический опрос РАН) (приложение №7) было установлено следующее: данные и методология указанного исследования являются достоверными, следовательно, результаты проведенного опроса РАН не подвергаются сомнению (отзыв был подготовлен доцентом кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидатом социологических наук - Мыртышенко Татьяной Сергеевной);

- ответ на отзыв Аналитического центра Юрия Левады №18 от 09 ноября 2023 года (приложение №19) на социологический опрос РАН, проведенный с 24 августа 2023 года по 13 октября 2023 года, результаты которого используются в рамках Заключения №189-2023 (приложение №7) от 13 октября 2023 года, а также на отзыв №19 от 09 ноября 2023 года на социологический анализ документов (приложение №21), результаты которого используются в рамках Заключения №190-2023 (приложение №8) от 17 августа 2023 г. (ответ подготовлен Институтом социологии РАН) (приложение №29) показали следующее: 1) Институт социологии РАН подтверждает точность, обоснованность и репрезентативность Заключений №189-

2023 от «13» октября 2023 г. и №190-2023 от 17 августа 2023; 2) представленные Заключение №189-2023 и №190-2023 являются достоверными доказательствами, а полученные по результатам проведенных социологических опросов результаты подтверждают приведенные в исследованиях выводы. Тезисы автора отзыва не выдерживают ответной критики, поскольку не базируются на непосредственно анализе, но базируются на принципе представления об ангажированности Лаборатории, а также на принципах априорной верности собственного видения конструирования инструментария; 3) также авторы критики не ссылаются на какую-либо научную литературу или нормативные правовые акты, а скорее заявляют своё видение. В свою очередь, Заключение №189-2023 и №190-2023 основаны на нормативных правовых актах, регулирующих данную область общественных отношений, а также стандартах проведения социологических исследований, отражённых в ГОСТ. Методика экспертизы изложена в Заключениях №189-2023 и №190-2023, все выводы экспертизы являются проверяемыми и воспроизводимыми, что служит одним из основных критериев отличия объективного научного знания от субъективного мнения;

- ответ на отзыв (приложение №20) на социологический опрос, проведенный с «09» августа 2023 года по «15» августа 2023 года, результаты которого используются в рамках исследования от 12.09.2023 «Восприятие обозначения «НАПОЛИ» (АО ВЦИОМ) ЛЕВАДА-ЦЕНТР № 20 от 09 ноября 2023 года (ответ подготовлен Институтом социологии РАН (приложение №15)) (приложение №30) содержат в себе следующие выводы «специалистами Института социологии РАН были сделаны выводы, что представленный Левада Центром Отзыв на опрос ВЦИОМ не является достоверным и полным. Тезисы, указанные в Отзыве, игнорируют множество фактов, которые указывают на наличие оснований для сомнений в репрезентативности проведенного АО ВЦИОМ исследования и в достоверности полученных данных и выводов. Исследование АО ВЦИОМ не полностью соответствует Справке, а отзыв «Левада-Центр» не выдерживает критики»;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно отмечает, что правообладателем были поданы 16.11.2023 новые заявки на обозначения, производные от оспариваемого знака «НАПОЛИ» (приведены в приложении №32), что можно расценивать как то, что правообладатель оспариваемого знака «НАПОЛИ» понимает, что товарный знак является неохраноспособным и в ближайшее время будет аннулирован, в связи с чем, подает новые заявки на варианты знака с целью подстраховки, чтобы после аннулирования знака «НАПОЛИ» по свидетельству №356004 иметь в своем портфеле знаки, производные от него.

Ко вторым дополнениям от 08.12.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

22. Переписка с итальянскими поверенными компании «SOCIETA ITALIANA BREVETTI» с переводом на русский язык;
23. Статьи о колбасе «НАПОЛИ» с переводом на русский язык;
24. Нотариальный протокол осмотра сайтов с информацией о колбасе «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство»;
25. Распечатки интернет-сайтов с предложениями к продаже колбасы «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство»;
26. Письма от ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;
27. Исследование, основанное на методическом эксперименте № 09 от «08» декабря 2023, подготовленное ООО «ЭКСПЕРТНАЯ СОЦИОЛОГИЯ»;
28. Отзыв о заключении №189-2023 от «13» октября 2023, подготовленный Мартыненко Т.Е.;
29. Ответ на отзывы Аналитического центра Юрия Левады №18 и №19, подготовленный институтом социологии РАН;
30. Ответ на отзыв ЛЕВАДА-ЦЕНТР на социологический опрос ВЦИОМ от 12.09.2023 «Восприятие обозначения «НАПОЛИ» (АО ВЦИОМ), подготовленный институтом социологии РАН;
31. Распечатки зарегистрированных в рамках Лиссабонской системы НМПТ № 843 «Prosciutto di Parma» и № 1018 «COPPA DI PARMA»;

32. Распечатки заявок №№2023812440, 2023812442, 2023812446.

Правообладателем 19.01.2024 были представлены третьи дополнения к отзыву от 18.10.2023, в которых он указывал следующее:

- вопреки утверждению лица, подавшего возражения, правообладатель товарного знака «НАПОЛИ» не причисляет его к географическим названиям, а считает фантазийным, что не раз подчёркивалось в доводах, приводимых в защиту оспариваемого товарного знака;

- тот факт, что судебная практика, которую представил правообладатель, касается, в том числе географических названий, не свидетельствует о признании таковым обозначения «НАПОЛИ» со стороны правообладателя, а опровергает аргументы лица, подавшего возражение, поскольку именно он пытается отождествить фантазийное обозначение «НАПОЛИ» с названием итальянского города Неаполь;

- на дату 17.11.2006 российские потребители не могли воспринимать обозначение «НАПОЛИ» как вид конкретного товара (пицца, колбаса/салями). Такой товар не был известен в России и этому нет никаких доказательств;

- в статье 4 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» речь идёт об осуществлении политической деятельности, которую Аналитический Центр Юрия Левады не осуществляет;

- правообладатель приводит судебную практику, касающуюся «статуса» Левада Центра и подтверждающую, что подобные документы не требуют маркировки, так как Левада Центр политическую деятельность не осуществляет (решение Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2023 года по делу №СИП-882/2022);

- таким образом, представленные Левада Центром отзывы от 09.11.2023 (приложения №№19, 20, 21) являются допустимым доказательством, могут быть рассмотрены и приняты коллегией во внимание;

- правообладатель прикладывает к материалам дела подготовленный Фондом «ВЦИОМ» Отзыв (приложение №33) на Исследование № 09 от 08 декабря 2023 г., проведенное ООО «Экспертная социология» (приложение №27), которым было

установлено, что «оценка качества проведенного Фондом ВЦИОМ исследования принципиально неосуществима на базе рассмотренного Исследования № 09. Кроме того, проанализированный опрос сам по себе содержит значительное количество неоправданных, некорректных и заведомо смещающих данные исследовательских приемов, что в еще большей степени снижает его исследовательскую ценность. Методология исследования Фонда «ВЦИОМ» корректна и полностью соответствует нормам и правилам проведения подобного рода исследований, а полученные данные позволяют делать выводы и принимать обоснованные решения»;

- в отношении представленного лицом, подавшим возражение, отзыва (приложение №28) о заключении № 189-2023 от «13» октября 2023 (социологический опрос РАН) (приложение №7) (отзыв был подготовлен доцентом кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидатом социологических наук - Мартыненко Татьяной Сергеевной), правообладатель отмечал, что оно не может быть принят во внимание, равно как и Заключение №189-2023 от 13.10.2023г. (приложение №7), которое содержит грубые ошибки, нарушает методологию социологических исследований и противоречит требованиям Информационной справки Суда по Интеллектуальным правам;

- так, отзыв Мартыненко Т.С. (приложение №28) содержит ряд нарушений (подробно указаны в приложении №34), в частности: 1) отсутствие конкретных примеров, где бы наглядно демонстрировались вопросы анкеты и ответы к ним и показывалось их соответствие требованиям, предъявляемым к такому роду социологических исследований; 2) специалист не обратил внимание на грубое нарушение, допущенное при формулировании подавляющего большинства вопросов анкеты - отсутствие конкретизации товаров, в отношении которых определялась описательность обозначения «НАПОЛИ»; 3) специалист не выявил то обстоятельство, что исследователи ошибочно отнесли продукт «рыба» к мясной продукции; 4) специалистом не было учтено того, что все вопросы в исследовании были закрытые (кроме первого), а предлагаемые варианты ответов однозначно направляют респондентов к желаемому ответу; 5) специалист указывал, что

исследование не содержит сложных для понимания вопросов, однако, это не соответствует действительности.

К третьим дополнениям от 19.01.2024 правообладателем были приложены следующие документы:

33. Отзыв Фонда «ВЦИОМ» на Исследование №09 от 08 декабря 2023 года, проведенное ООО «Экспертная социология»;
34. Комментарии правообладателя на Отзыв кандидата социологических наук Мартыненко Т.С.

Правообладателем 22.01.2024 были представлены четвертые дополнения к отзыву от 18.10.2023, в которых он указывал следующее (данные пояснения были продублированы к протоколу заседания от 25.01.2024):

- повторяя доводы, изложенные в возражении, лицо, его подавшее, не представило доказательств, которые бы подтверждали, что обозначение «НАПОЛИ» на дату подачи заявки воспринималось рядовым средним российским потребителем в качестве указания на место производства товаров и названия сорта колбасы/пиццы;

- действительно, в свободной энциклопедии «Википедия» приводится информация об итальянских спортивных клубах из города Неаполь, о броненосце, названном в честь города Неаполь, о коммуне, расположенной в провинции Неаполь, однако, эта информация отнюдь не подтверждает, что российские потребители воспринимают слово «НАПОЛИ» в качестве названия города - Неаполь, равно как и то, что потребители ассоциируют обозначение «НАПОЛИ» с местом производства товаров и указанием на вид товара;

- то обстоятельство, что обозначение может иметь отношение к Италии или к какому-либо другому географическому объекту само по себе не свидетельствует об известности такого обозначения рядовому среднему российскому потребителю в качестве названия сорта колбасы/пиццы или места производства товаров, в том числе мясных изделий и пиццы;

- то обстоятельство, что обозначение может иметь какое-то отношение к географическому наименованию, вовсе не означает, что оно воспринимается как



место производства товаров или как указание на вид товара. Для этого необходима его известность среднему российскому потребителю именно в таком качестве;

- таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на место производства товаров и название сорта колбасы/пиццы голословны и не убедительны, поскольку не подкреплены соответствующими доказательствами;

- лицо, подавшее возражение утверждает следующее: «что касается источников, представленных позже даты подачи возражения, отмечаем, что согласно действующему законодательству, а именно статьей 1512 Кодекса, «Положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения»;

- лицо, подавшее возражение, неверно трактует закон, и судебная практика опровергает такое толкование (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу №СИП-161/2013);

- лицо подавшее возражение, должно доказать описательность обозначения в отношении всех товаров, а не просто заявлять об этом (например, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу №СИП-516/2019; решение суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу №СИП-29/2021);

- представленные лицом, подавшим возражение, информационный листок от Министерства сельского хозяйства региона Кампания с переводом на русский язык и статья на кулинарный блог с переводом на русский язык (приложение №23) не могут быть приняты во внимание, поскольку происходят с территории другой страны;

- как следует из информации, полученной лицом, подавшим возражение, от патентных поверенных Италии (приложение №22), вероятнее всего, заявка на географическое указание «Salame di Napoli» (приложение №3) так и не была удовлетворена, поскольку с момента подачи прошло почти 20 лет;

- также из ответа итальянских поверенных (приложение №22) следует, что предоставленная «Salame di Napoli» на территории Италии охрана в качестве

Традиционного итальянского агропродовольственного продукта (Р.А.Т.) не даёт возможности предотвращения регистрации прав на объекты промышленной собственности, которые могут включать названия продукта (Р.А.Т.), а также его синоним или диалектный термин;

- таким образом, вопреки мнению лица, подавшего возражения, существует целый ряд оснований для исключения из доказательственной базы итальянской заявки на защищенное наименование происхождения «Salame di Napoli»;

- в отношении доводов лица, подавшего возражения о том, что «на своем официальном сайте правообладатель прямо заявляет, что «Салями Наполи - одна из самых известных итальянских колбас» - информация с официального сайта компании «Дымовское колбасное производство» (<https://www.v-dymov.ru/catalog/myasnye-izdeliya/kolbasy/narezki/3072/>)», а также о том, что «лицо, подавшее возражение, также представляет информацию с иных сайтов по продаже продуктов питания (приложение №24), на которых предлагается к продаже колбаса «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство», правообладатель отмечает, что, во-первых, эта информация содержится на указанных сайтах в данный момент времени, нет никаких сведений о том, что она была размещена ранее, в том числе до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, во-вторых, информация о товаре на сайтах продавцов представлена по-разному (так, по-разному указан вид товара, последовательность в написании товарных знаков «ДЫМОВ», «НАПОЛИ», отличается регистр букв, наличие/отсутствие кавычек при написании обоих знаков), следовательно, невозможно сделать вывод о каком-то определённом восприятии обозначения «НАПОЛИ» потребителями, восприятию его в том или ином качестве, ориентируясь на расположение товарных знаков «ДЫМОВ» «НАПОЛИ» в информации о товаре, на указание их в кавычках или без них, написание заглавными буквами или прописными, в-третьих, тот факт, что правообладатель в данный момент времени в рекламных целях позиционирует салями «НАПОЛИ», как итальянскую колбасу, ни каким образом не подтверждает известность российскому потребителю такого продукта на дату приоритета товарного знака;

- о какой известности на территории России в 2006 году итальянской салями может идти речь, если заявка на ГУ «Salame di Napoli» была подана на территории Италии только в 2004 году и до сих пор нет данных о её регистрации? Такая известность не доказана лицом, подавшим возражение;

- письма, которые по запросу лица, подавшего возражения, предоставили ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (приложение №26), относятся к текущему периоду времени и отражают мнение всего двух компаний;

- правообладатель дополнительно отмечает, что при поисковом запросе в сети Интернет «Салями Наполи» информация о данном продукте отсутствует в свободной энциклопедии «Википедия», тогда как информация, например об итальянской колбасе «Пепперони» и таких мясных итальянских колбасных изделиях как, например: «Прошутто», «Панчетта» в «Википедия» присутствует;

- указывая на то, что правообладателем поданы новые заявки на обозначения, производные от оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, расценивает такие действия правообладателя как подстраховку на случай аннулирования товарного знака. В ответ на это правообладатель указывал, что не следует принимать желаемое за действительное, правообладатель лишь расширяет линейку продукции, которая будет маркироваться, в том числе вариантами товарного знака «НАПОЛИ» в связи с повышенным интересом к его продукции и знаку «НАПОЛИ» со стороны третьих лиц;

- весьма любопытным представляется и тот факт, что ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» ранее подавал заявку №2017700724 на регистрацию словесного обозначения «НАПОЛИ», тождественного с оспариваемым знаком, в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; желе мясное; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги; сосиски в тесте на палочках; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов;

солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; экстракты мясные; яйца»;

- заявка подана не только в отношении товаров «изделия колбасные», но и ряда других товаров, в том числе тех, которые к мясным продуктам не относятся («яйца»), что также свидетельствует о том, что завод не рассматривал заявленное обозначение в качестве указания на конкретный вид товаров (салями, пицца);

- Роспатентом 07.05.2018 было отказано в регистрации обозначения по заявке №2017700724 (приложение №35) только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса (ввиду его сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком);

- ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» знал, что конкурент - ООО «Дымовское колбасное производство» является правообладателем товарного знака «НАПОЛИ» и, несмотря на это, стал использовать сходное до степени смешения обозначение в отношении однородной продукции. В результате такие недобросовестные и противоречащие закону действия привели к настоящему спору;

- основным при оценке охраноспособности обозначения одноименного географическому названию является известность последнего рядовому потребителю. Если географическое название не известно российским потребителям, оно не способно вызывать ассоциативную связь с местом производства товаров и нахождением изготовителя, т.е. обозначение не воспринимается потребителями в качестве географического названия и, следовательно, не является препятствием для регистрации товарного знака;

- обозначение необходимо оценивать применительно к конкретному товару, поскольку одно и то же обозначение может восприниматься для одного товара - как место производства, для другого - как фантазийное, для третьего - как ложное;

- правообладатель считает товарный знак «НАПОЛИ» фантазийным, не относит его к географическим наименованиям/указаниям, но даже если, следовать логике лица, подавшего возражение, то необходимо доказать целый ряд обстоятельств, при которых регистрацию можно признать неправомерной, которые доказаны не были.

К дополнениям от 22.01.2024 правообладателем были приобщены дополнительные документы, а именно:

35. Копия Решения об отказе в регистрации по заявке №2017700724.

Правообладателем 22.02.2024 были представлены дополнительные документы по делу, а именно:

36. Ответ Левады Центра №3 от 22.02.2024 на Отзыв (приложение №28) о Заключении №189-2023 от «13» октября 2023 (приложение №7), подготовленный доцентом кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидатом социологических наук, Мартыненко Т. С.;

37. Ответ Левады Центра №4 от 22.02.2024 на Ответ №226-2023 от «07» декабря 2023 г., подготовленный заведующим Лабораторией Социологической Экспертизы Института Социологии ФНИСЦ РАН, кандидатом социологических наук, Батыковым И.В.;

38. Ответ Левады Центра №5 от 22.02.2024 на Комментарии к п. 6 («Социологический опрос») пояснений от 08.12.2023 на отзыв от 18.10.2023, подготовленные патентным поверенным Российской Федерации, Силантьевой И.В.

На заседании коллегии 05.03.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные дополнения к возражению от 15.08.2023, существо которых сводилось к следующему:

- как уже было указано в возражении, Наполи (Napoli) является городом в Италии, административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции;

- очевидно, что «Наполи» представляет собой название географического объекта (город в Италии), в связи с чем, абсолютно точно можно не сомневаться в его известности. Данный город был основан греческими поселенцами в VIII веке до н. э. - совершенно очевидно, что он был и в 2006 году (приоритет оспариваемого знака) и в 2023 году (дата подачи возражения) и продолжает существовать сейчас;

- в подтверждение доводов касательно того, что должны учитываться, в том числе, обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, лицо, подавшее возражение, приводит актуальную судебную практику (решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2023 по делу №СИП- 110/2023; решение Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2023 по делу №СИП- 112/2023);

- лицо, подавшее возражение, представляет документ, из которого следует, что производство Салями Наполи начало развиваться к концу 1600-х годов (приложение №39), что является прямым подтверждением, что Салями Наполи - это определенный сорт колбасы, который существует как минимум с 1600-х годов;

- в данном документе также указано, что салями Наполи упоминалась в кулинарных книгах, таких как «Кухня - теория и практика» - второе издание от 1839 года, пятое издание от 1847 года. Также информация о салями Наполи упоминается в книге «Атлас типичных продуктов: салями» (вторая часть) от 1989 года;

- аналогичная информация о периоде начала производства Салями Наполи также указана на сайте Индо-итальянской торгово-промышленной палаты (The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry) - <https://www.indiaitalv.com/post/this-is-why-salame-milano-napoli-are-so-famous> (приложение №40);

- также лицо, подавшее возражение, представляет информацию с сайта компании Franchi - известного итальянского производителя колбас, которая ведет свою деятельность и производит традиционные итальянские колбасы с 1924 года. На официальном сайте компании Franchi в каталоге среди продукции указана салями Наполи - <https://salumifranchi.com/prodotti/prodotti/salami/salame-napoli/> (приложение №40);

- в подтверждение того, что Наполи - это определенный сорт колбасы лицо, подавшее возражение, также представляет публикацию в журнале «Мясные технологии» (приложение №40);

- лицо, подавшее возражение, также обратилось к итальянским производителям колбас, которые подтверждают, что Салями Наполи - это определенный сорт колбасы (приложения №№41, 42, 44);

- дополнительно лицо, подавшее возражение, прилагает письмо от ЗАО «Стародворские колбасы» - известного производителя колбас (приложение №43) о том, что «НАПОЛИ» указывает на вид колбасы;

- следует обратить внимание на то, что из каталога продукции правообладателя на официальном сайте сначала пропало изображение упаковки нарезки салями Наполи, а на сегодняшний день этой продукции и вовсе нет в каталоге (<https://www.v-dymov.ru/catalog/myasnye-izdeliya/kolbasy/narezki/3072/>). При этом, на момент нотариального осмотра сайта, информация о данной продукции была в каталоге, что зафиксировано соответствующим образом. Так, на сегодняшний день этой информации нет, что свидетельствует о том, что она была удалена правообладателем;

- также по информации с сайтов торговых сетей (Перекресток, Сбермаркет, Мегамаркет, Озон) продукцию невозможно купить, так как товар закончился. На сайте торговой сети Ашан товар в незначительном остатке (16 шт.- на дату обращения к сайту - 04.03.2024);

- при этом на момент сбора доказательной базы, продукция была доступна для покупки в достаточном количестве единиц. Таким образом, такой скорый вывод продукта и удаление информации о продукции с официального сайта, именно в процессе рассмотрения данного дела в Палате по патентным спорам, подчеркивает недобросовестное поведение правообладателя;

- в отношении довода правообладателя о том, что «Роспатентом 07.05.2018 было отказано в регистрации обозначения по заявке №2017700724 (приложение №35) только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса (ввиду его сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком)», лицо, подавшее возражение отмечает, что данной заявкой практика не ограничивается. Так, лицом, подавшим возражение, была выявлена заявка №2018734324 (приложение №44), по которой было вынесено уведомление, а затем решение об отказе со ссылкой на несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса (введение потребителей в заблуждение относительно места нахождения и места производства

товаров), поскольку в состав обозначения входит элемент «NAPOLI» , а заявитель находится в Москве;

- лицо, подавшее возражение, обратилось к социологическим организациям для ответа на критику его исследований правообладателем;

- как следует из ответа ООО «Экспертная социология» (приложение №45) относительно отзыва Фонда «ВЦИОМ» (приложение №33) от 27 декабря 2023 года: «критика исследования № 09 от 08 декабря 2023 года не обоснована, в результате исследования № 09 от 08 декабря 2023 года было установлено, что инструментарий исследования Фонда «ВЦИОМ» «Восприятие обозначения «НАПОЛИ» склоняет респондентов к выбору определённых вариантов ответа»;

- как следует из ответа ООО «Экспертная социология» (приложение №46) относительно комментария (приложение №34) на отзыв кандидата социологических наук Мартыненко Т. С. о заключении № 189-2023 от 13.10.2023 года: «в комментариях представлено частное мнение патентного поверенного, основанное на критике инструментария исследования лаборатории социологической экспертизы. Мнение о наводящем и сложном для восприятия характере вопросов, о влиянии дополнительных пояснений перед вопросами не подтверждено ни другими исследованиями с целью проверки формулировок и порядка следования вопросов на выбор ответов респондентами, ни научными источниками, более того, представлено в уничижительном ключе, что не соответствует этическим нормам научного рецензирования. Таким образом, можно сказать, что выводы специалиста, подготовившего отзыв, кандидата социологических наук, доцента кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Мартыненко Т. С, обоснованы, а проанализированное исследование №189-2023 от 13.10.2023 является объективным и достоверным»;

- как следует из ответа Лаборатории Социологической Экспертизы Института Социологии ФНИСЦ РАН (приложение №47) на комментарии относительно Заключений № 189-2023 от «13» октября 2023 года и № 190-2023 от «17» октября 2023 года от представителя правообладателя товарного знака «НАПОЛИ» по свидетельству №356004 ООО «Дымовское колбасное производство» - Силантьевой



И.В от 19.01.2024 : «проведенный анализ замечаний Силантьевой И.В. показал, что высказанные в адрес Заключений критические замечания не являются обоснованными и соответствующими действительности, в то время как данные, полученные Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, являются объективными и обоснованными»;

- дополнительно, лицо, подавшее отмечает, что 22.02.2024 правообладателем были представлены дополнительные материалы - Ответы Левада Центра №3, №4, №5 от 22.02.2024 (приложения №№36-38);

- данные ответы были направлены специалистам в области социологии из Лаборатории Социологической Экспертизы Института Социологии ФНИСЦ РАН и ООО «Экспертная социология», которые предоставили свои ответы - приложения №№48, 49, 50;

- как следует из комментариев ООО «Экспертная социология» (приложение №48) на Ответ №3 (приложение №36) «выводы кандидата социологических наук, доцента кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Мартыненко Т. С, обоснованы и достоверны, а исследование № 189-2023 от 13.10.2023 г. соответствует положениям Информационной справки Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15, проведено на строго научной и практической основе»;

- как следует из комментариев Института социологии ФНИСЦ РАН (приложение №49) на Ответ №4 (приложение №37) «проведенный анализ замечаний Левада-Центра показал, что высказанные в адрес Ответа замечания не являются обоснованными и соответствующими действительности, в то время как данные, полученные Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, являются объективными и обоснованными»;

- как следует из комментариев Института социологии ФНИСЦ РАН (приложение №50) на Ответ №5 (приложение №38) «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) на основании проведенных им исследований мнений потребителей, в пределах имеющейся у него социологической компетенции и следуя критериям

объективности научного знания, считает приведённую критику заключения ФНИСЦ РАН нелогичной, необъективной и предвзятой».

К письменным дополнениям от 05.03.2024 лицом, подавшим возражение, были приобщены дополнительные материалы, а именно:

39. Предложение о признании защищенного наименования места происхождения товара «Салями Наполи» (Министерство сельскохозяйственной и лесной политики, Италия) с переводом на русский язык;
40. Публикация в журнале «Мясные технологии» (декабрь 2023 года);
41. Письмо от компании CLAI Soc. Coop. Agrícola, Италия, с переводом на русский язык;
42. Письмо от Итальянской ассоциация производителей мяско-колбасных изделий (ASSICA) с переводом на русский язык;
43. Письмо от ЗАО «Стародворские колбасы»;
44. Письмо от компании Travaglini, Италия, с переводом на русский язык;
45. Информация по заявке №2018734324;
46. Ответ ООО «Экспертная социология» относительно комментария (приложение №34) на отзыв кандидата социологических наук Мартыненко Т. С. о заключении № 189-2023 от 13.10.2023 года;
47. Ответ Лаборатории Социологической Экспертизы Института Социологии ФНИСЦ РАН на комментарии относительно Заключений № 189-2023 от «13» октября 2023 года и № 190-2023 от «17» октября 2023 года;
48. Ответ ООО «Экспертная социология» на Ответ №3 (приложение №36);
49. Ответ Института социологии ФНИСЦ РАН на Ответ №4 (приложение №37);
50. Ответ Института социологии ФНИСЦ РАН на Ответ №5 (приложение №38).

На заседании коллегии 05.03.2024 правообладателем были представлены оригиналы Ответов Левады Центра №№3, 4, 5 от 22.02.2024 (дубликаты приложений №№36, 37, 38).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой гражданского кодекса российской федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (17.11.2006) поступления заявки №2006733290 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; являющихся общепринятыми терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные

наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Данный перечень не является исчерпывающим.

Исходя из пункта 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям согласно пункту 2.5.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №356004 представляет собой словесное обозначение «**НАПОЛИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**НАПОЛИ**» по свидетельству №356004 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

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. В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованность ООО «Владимирский стандарт» подтверждается наличием текущего судебного разбирательства с правообладателем оспариваемого товарного знака. В частности, согласно определению Арбитражного суда Московской области от 19.02.2024 по делу №41-2246/2024 (<https://kad.arbitr.ru/Card/b4476f31-4289-47bc-b225-5be397f44638>) правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на оспариваемый товарный знак и запрете ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» использовать обозначение «НАПОЛИ» при осуществлении деятельности по производству и вводу в оборот товаров 29 класса МКТУ. Наличие указанного выше судебного спора по делу №41-2246/2024 является достаточным основанием для признания ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356004 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 статьи 6 Закона.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегией было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывало, что оспариваемый товарный знак «НАПОЛИ» является описательным для таких товаров 29 класса, как: «изделия колбасные; колбаса кровяная», и товаров 30 класса «вещества связующие для колбасных изделий; пицца», в связи с чем, регистрация товарного знака по свидетельству №356004 для данных товаров не соответствует абзацу третьему пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку словесное обозначение «НАПОЛИ» указывает на вид товара.

В качестве источников, иллюстрирующих данные доводы, лицо, подавшее возражение, прикладывало дополнительные материалы, а именно: 1) распечатки статей, а также копии выпуска Официального бюллетеня №162 от 13.07.2004 и перечня традиционных итальянских агро-пищевых продуктов, утвержденного Министерством сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, с переводом на русский язык (приложение №3); 2) распечатки статей, выпуска 2013/1 журнала «Квант» (приложение №4); письма от российских и итальянских производителей (приложения №№26, 41-44); 3) предложение о признании защищенного наименования места происхождения товара «Салями Наполи» (Министерство сельскохозяйственной и лесной политики, Италия) с переводом на русский язык (приложение №39); 4) публикация в журнале «Мясные технологии» (декабрь 2023 года) (приложение №40); 5) социологический опрос (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7); 6) информационно-аналитического обследования рынка (Заключение №190-2023 от 17.10.2023) (приложение №8); 7) статьи о колбасе «НАПОЛИ» с переводом на русский язык (приложение №23); 8) нотариальный протокол осмотра сайтов с информацией о колбасе «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство» (приложение №24); 9) распечатки интернет-сайтов с предложениями к продаже колбасы «НАПОЛИ» производителя ООО «Дымовское колбасное производство» (приложение №25).

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак, в том виде как он был подан на регистрацию и впоследствии зарегистрирован Роспатентом (буквы русского алфавита) является многозначным словом и может означать: 1)

футбольный клуб; 2) баскетбольный клуб; 3) итальянский эскадренный броненосец; 4) коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи\\_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи_(значения))).

При этом коллегия отмечает, что ни одно из этих словарно-справочных значений не относится ни к колбасе, ни к пицце, таким образом, само по себе обозначение «НАПОЛИ» не будет являться описательным по отношению к товарам 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная», 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; пицца».

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы (приложения №№3, 8, 23, 39, 40) коллегия установила, что в указанных источниках информации фигурируют обозначения «Salame di Napoli», «Саламе Наполи (Salame Napoli)», «Салями Наполи (Salame Napoli)», «Неаполитанская салями «Наполи», салями «Наполи», Salami (Napoli), salame Napoli, Napoli salami, «салями типа Наполи», колбаски, относящиеся к типу «Наполи», салями наполи, колбаса Салями Наполи сыровяленая. При этом в качестве самостоятельного словесного элемента обозначение «НАПОЛИ» ни в одном из приведенных источников информации не упоминается.

Таким образом, обозначение «НАПОЛИ» без пояснительных слов «Salame di», «Саламе», «Салями», «Неаполитанская салями», «Salami», «salame», «салями типа» не употреблялось в приведенных лицом, подавшим возражение, источниках информации, ввиду чего коллегия полагает, что без добавления указанных слов обозначение «НАПОЛИ» не использовалось самостоятельно в качестве наименования определенного вида колбасы.

Следовательно, лицо, подавшее возражение, не доказало, что до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №356004, равно как и на момент подачи возражения, обозначение «НАПОЛИ» использовалось как самостоятельное обозначение в качестве наименования определенного вида колбасы, и соответственно было известно потребителю.

Также коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было приведено информации из каких-либо ГОСТов, которые содержали бы в себе утвержденный рецепт колбасы «Наполи».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывало, что обозначение «НАПОЛИ» характеризует такие товары 30 класса МКТУ как «пицца», указывая на их вид.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы (приложения №№4, 8) коллегия установила, что в указанных источниках информации фигурируют обозначения «Наполи», Napoli/Наполи (Неапольская), пицца Наполи (Неапольская), пицца «Наполи». Обозначение «НАПОЛИ» в качестве самостоятельного словесного элемента упоминается только в одной статье (часть приложения №4), при этом указанные материалы не являются словарно-справочными источниками и не могут служить основанием для вывода о том, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на вид товара.

Таким образом, обозначение «НАПОЛИ» без пояснительных слов «пицца», «Неапольская» употреблялось только в одной из статей (часть приложения №4), иные источники, информации, приведенные лицом, подавшим возражение (иные статьи приложения №4, приложение №8), содержат в себе указания не на слово «НАПОЛИ», а на словесные элементы «Napoli/Наполи (Неапольская)», «пицца Наполи (Неапольская)», «пицца «Наполи», ввиду чего коллегия полагает, что без добавления поясняющих слов «пицца», «Неапольская» обозначение «НАПОЛИ» не использовалось самостоятельно в качестве наименования определенного вида пиццы.

Следовательно, лицо, подавшее возражение, не доказало, что до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №356004, равно как и на момент подачи возражения, обозначение «НАПОЛИ» использовалось как самостоятельное обозначение в качестве наименования определенного вида пиццы, и соответственно было известно потребителю.

Таким образом, оспариваемое обозначение включает в свой состав в качестве единственного элемента слово «НАПОЛИ», которое не воспринимается как



указание на вид товара, имеющего определенное назначение и свойства, следовательно, оспариваемое обозначение является фантазийным и не нарушает положения пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в этой части.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, писем от иностранных и российских производителей (приложения №№26, 41-44), коллегия указывает, что они представляют собой мнения частных лиц, которые не являются специалистами в области товарных знаков, ввиду чего данные письма не могут служить подтверждением описательности оспариваемого товарного знака.

Касаясь сведений лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака использует в своей деятельности обозначение «Дымов» - САЛЯМИ НАПОЛИ», что подтверждается распечатками с его сайта (приложение №24) и распечатками о продаже данной колбасы иными продавцами на своих сайтах (приложение №25), что свидетельствует о том, что сам правообладатель использует обозначение «НАПОЛИ» в качестве вида колбасы, коллегия отмечает, что рассматривает предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в том виде, как оно было подано на регистрацию и впоследствии зарегистрировано, а не в том виде, как правообладатель его использует в своей деятельности.

В своём возражении от 15.08.2023 лицо, подавшее возражение, также указывало, что обозначение «НАПОЛИ» является названием географического объекта, который может указывать российскому потребителю на место производства товара, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №356004 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечало, что «местонахождением правообладателя является Россия - город Москва. Таким образом, приобретая продукцию под данным обозначением, потребители думают, что она произведена в

Италии. Следовательно, словесное обозначение «НАПОЛИ» вводит потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара», иными словами, «регистрация товарного знака по свидетельству №356004 противоречит требованиям, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Как было указано по тексту заключения выше, обозначение «НАПОЛИ» является многозначным и означает : 1) футбольный клуб; 2) баскетбольный клуб; 3) итальянский эскадренный броненосец; 4) коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи\\_\(значения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполи_(значения))).

При этом, довод лица, подавшего возражения о том, что выполненное буквами русского языка обозначение «НАПОЛИ» воспринимается в качестве транслитерации итальянского города Napoli (который переводится на русский язык как «Неаполь») не был доказан материалами возражения.

В качестве источников, иллюстрирующих данные доводы лицо, подавшее возражение, прикладывало дополнительные материалы, а именно: 1) распечатки словарей, статей, публикаций о городе Napoli (приложение №5); 2) социологический опрос (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7); 3) информационно-аналитического обследование рынка (Заключение №190-2023 от 17.10.2023) (приложение №8); 4) выпуск Официального бюллетеня №162 от 13.07.2004 и перечня традиционных итальянских агро-пищевых продуктов, утвержденного Министерством сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, с переводом на русский язык (приложение №3).

Лицом, подавшим возражение, были приведены выдержки из Современного толкового словаря, Большой Российской Энциклопедии, Топонимического словаря (датирован 2002 годом), которые сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «НАПОЛИ» является транслитерацией итальянского слова «Napoli» и представляет собой город в Южной Италии, административный центр области Кампания.

Коллегия отмечает, что Судом по интеллектуальным правам были выработаны подходы по анализу обозначений, содержащих в себе географические наименования, требованиям законодательства. Так, для целей применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товара/лица, оказывающего услуги. При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП- 762/2021).

Вместе с тем, представленные лицом, подавшим возражение, материалы (приложения №№3, 5, 8) не позволяют прийти к выводу о том, что обозначение «НАПОЛИ» в качестве транслитерации итальянского города Napoli (который переводится на русский язык как «Неаполь») известно российскому потребителю в качестве места производства товаров 29, 30 классов МКТУ, относящихся к различным продуктам питания.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, сведений о заявке на «Salame di Napoli» (POD - заявка на защищенное наименование происхождения) - «Gazzetta Ufficiale» (Official Gazette) No. 162 published on July 13, 2004 (приложение №3), коллегия отмечает, что, во-первых, НМПТ или ГУ «Salame di Napoli» так и не было зарегистрировано, а, во-вторых, данная информация касается территории иного государства (Италии), ввиду чего указанные сведения не известны среднему российскому потребителю.

Представленное лицом, подавшим возражение, информационно-аналитическое обследование рынка (Заключение №190-2023 от 17.10.2023) (приложение №8) действительно содержит в себе большое количество упоминаний слова «НАПОЛИ», однако, приведенные на страницах 14-17 данного исследования результаты касаются итальянского футбольного клуба «Наполи», политического деятеля Норберто Наполи, химико-аграрного университета «Наполи», ресторана «Белла

Наполи», бухты и крепости «Наполи-ди-Романья», лейтенанта Наполи, провинции Наполи-ди Мальвазия, однако, не касаются каких-либо продуктов питания, в том числе, колбасных изделий и пиццы, которые бы обозначались оспариваемым товарным знаком. Также коллегия отмечает, что приведенная в данном исследовании информация о салями «Napolì» из зарубежных источников не может быть принята во внимание, поскольку данные источники не знакомы российскому потребителю, поскольку касаются территории иного государства, а не Российской Федерации.

Следовательно, оспариваемое обозначение «НАПОЛИ» может вызывать у потребителей различные ассоциации, связанные и с итальянским клубом НАПОЛИ (о котором содержится много сведений в сети Интернет), и с кафе «Наполи», и с химико-аграрным университетом «Наполи», с бухтой и крепостью «Наполи-ди-Романья», с лейтенантом Наполи, с провинцией Наполи-ди Мальвазия.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не доказывают того, что обозначение «НАПОЛИ» в качестве транслитерации итальянского города Napolì (который переводится на русский язык как «Неаполь») известно российскому потребителю как место производства различных товаров 29, 30 классов МКТУ, следовательно, оспариваемое обозначение не воспринимается как указание на место производства/место происхождения товаров, не нарушает положения пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в этой части и способно индивидуализировать продукцию правообладателя на рынке.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что на рынке Российской Федерации существуют иные лица, чья продукция производится в городе Napolì, Италия, в связи с чем оспариваемое обозначение является обязательным для использования широкого круга российских производителей.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона коллегией было установлено следующее.

Коллегия отмечает, что, так как лицом, подавшим возражение, не было доказано, что словесный элемент «НАПОЛИ» в качестве транслитерации итальянского города Napoli (который переводится на русский язык как «Неаполь») оспариваемого товарного знака является местом производства/местом происхождения товаров 29, 30 классов МКТУ, то соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства/места происхождения данных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В отношении приведенной лицом, подавшим возражение, информации о заявках №№2019722737, 2019715403, 2018734324 (приложения №№6, 10, 44), в отношении которых Роспатентом было отказано в государственной регистрации по основаниям, предусмотренными положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7), представленного лицом, подавшим возражение, коллегия сообщает следующее.

Указанное социологическое исследование содержало в себе следующие выводы о восприятии потребителями обозначения «НАПОЛИ»: 1) обозначение «НАПОЛИ» ассоциируется с колбасными изделиями и пиццей - ответило 28 % респондентов (на дату 17.11.2006 - 35 % опрошенных); 2) 76 % респондентов (на дату 17.11.2006 - 83 % опрошенных) полагают, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на вид колбасы; 3) большинство респондентов отвечали, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на продукт определенного вида/сорта (76 % и 87 % соответственно), а также на производство по определенному рецепту (83 % и 87 % соответственно); 4) 76 % опрошенных (83 % на дату 17.11.2006) указали, что колбасные изделия под обозначением «НАПОЛИ» - это продукт по традиционным рецептам из определённого региона; 5) 52 % опрошенных (61 % на дату 17.11.2006)

ответили, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на местонахождение производителя; 6) 50 % респондентов (55 % на дату 17.11.2006) полагают, что товары под обозначением «НАПОЛИ» производятся и поставляются зарубежной компанией; 7) 81 % опрошенных (86 % на дату 17.11.2006) ответили, что обозначение «НАПОЛИ» указывает на местонахождение производителя в городе Неаполь, Италия.

Вместе с тем, правообладателем в материалы дела был приложен Отчёт ВЦИОМ от 12.09.2023 по результатам опроса общественного мнения (приложение №15), который содержал в себе иные выводы об ассоциировании обозначения «НАПОЛИ» потребителями, а именно: 1) 80 % респондентов ответили, что обозначение «НАПОЛИ» не ассоциируется у них с каким-либо продуктом питания, и лишь 1 % опрошиваемых ответили, что данное обозначение ассоциируется с колбасными изделиями или с пиццей; 2) 69 % опрошенных указали, что слово «НАПОЛИ» не указывает на какие-либо свойства, характеристики мясного или колбасного изделия; 3) 34 % отвечающих указали, что воспринимают обозначение «НАПОЛИ», размещенное на упаковке мясной или колбасной продукции, как товарный знак производителя продукции; 4) 7 % респондентов ответили, что обозначение «НАПОЛИ» ассоциируется с Италией, в то время как 10 % опрошенных указали на то, что обозначение «НАПОЛИ» вызывает у них представления о футбольном клубе.

Кроме того, правообладателем была представлена рецензия независимой организации в отношении социологического опроса (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7), приложенного лицом, подавшим возражение. Так, правообладателем был представлен отзыв (приложение №19) на социологический опрос (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7), в котором социологами были сделаны выводы о его недостоверности ввиду следующего: 1) неподходящий инструмент сбора данных для решения задач опроса; 2) при описании методики формирования выборки в Заключении был использован термин «выборка с элементами случайности» (стр. 40), при этом термин «выборка с элементами случайности» в социологии отсутствует - выборка может быть либо

вероятностной (случайной), либо не вероятностной (детерминированной); 3) в Заключении не отображены социально-демографические характеристики опрошенных; 4) авторы Заключения заявляют, что «всего было опрошено 2200 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров (см. вопросы фильтры SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, SI1, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30)» (страница 43), однако, во-первых, в анкете отсутствуют вопросы под номерами S16-S30, что как минимум говорит о небрежности при составлении анкеты. Во-вторых, к вопросам-фильтрам отсутствуют инструкции, позволяющие отобрать нужных респондентов; 5) авторы Заключения утверждают, что «все приведённые выводы (включая выводы, связанные с датой 17.11.2006) сделаны с точки зрения потребителей товаров 29 и 30 классов МКТУ (далее — целевая группа)» (страница 4) - это означает, что респондент должен одновременно являться потребителем всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, то есть все опрошенные 2200 человек должны потреблять все данные товары, однако отсутствие инструкций к блоку вопросов-фильтров (SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, SU, S12, S13, S14, SI5 (страницы 62-65, страницы 71-74) не позволяет решить эту задачу в принципе; 6) недостаточная операционализация «вопросов-фильтров» (отборочных вопросов), так, респондентам предъявляли карточки с большим количеством самых различных продуктов, и просили оценить частоту их потребления; 7) наводящий порядок и характер вопросов; 8) инструкции к несуществующим вопросам, отсутствие карточек.

Необходимо отметить, что сторонами при рассмотрении возражения были представлены и иные рецензии в защиту своих социологических опросов/своих рецензий на социологические опросы (приложения №№20, 21, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что представленные лицом, подавшим возражение, результаты социологического исследования (Заключение №189-2023 от 13.10.2023) (приложение №7) носят неоднозначный характер, и, как следствие не могут служить бесспорным доказательством, которое бы однозначно

подтверждало доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Кроме того, правообладатель указывал, что «ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» знал, что конкурент - ООО «Дымовское колбасное производство» является правообладателем товарного знака «НАПОЛИ» и, несмотря на это, стал использовать сходное до степени смешения обозначение в отношении однородной продукции. В результате такие недобросовестные и противоречащие закону действия привели к настоящему спору». Коллегия приняла данные доводы к сведению и указывает, что непосредственное установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке, ввиду чего данные аргументы не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела.

Таким образом, коллегия указывает, что оспариваемое обозначение не нарушает положения пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», следовательно, поступившее 15.08.2023 возражение не подлежит удовлетворению.

Лицом, подавшим возражение, 07.03.2024 и 19.03.2024 были представлены обращения на имя руководителя Роспатента, в которых оно отмечало следующее:

- оспариваемый товарный знак является транслитерацией географического объекта города Наполи (Napoli) - третий по величине город в Италии, в связи с чем нельзя сомневаться в его известности российскому потребителю и в том, что его название указывает на определенное место производства товаров/место нахождения производителя;

- кроме того, Наполи является сортом известной итальянской колбасы;



- доказательства данных фактов, в том числе, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, были представлены в материалах возражения;

- на заседании коллегии 05.03.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные документы, в том числе, письма от производителей колбасных изделий, как российских, так и итальянских, а также письмо от Итальянской ассоциации производителей мясо-колбасных изделий, которые подтверждают доводы, изложенные в возражении на дату приоритета оспариваемого товарного знака и которые коллегия не оценила соответствующим образом и приняла решение отказать в удовлетворении возражения;

- получив данные дополнительные документы на заседании, коллегия, как считает лицо, подавшее возражение, не в полной мере изучила их и не учла всех обстоятельств при принятии решения;

- также лицом, подавшим возражение, была приведена практика при рассмотрении аналогичных дел;

- практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам подтверждает, что обозначение «НАПОЛИ» не может охраняться в качестве товарного знака и должно быть доступно всем участникам рынка, поскольку это название итальянского города.

В отношении представленных обращений коллегия сообщает, что анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» был приведен по тексту заключения выше и не требует дополнительных пояснений со стороны коллегии.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы были проанализированы в настоящем заключении и им дана соответствующая правовая оценка.

Что касается мнения лица, подавшего возражения, о том, что на заседании коллегии 05.03.2024 «коллегия не в полной мере изучила вновь представленные документы», коллегия отмечает, что на указанном заседании коллегии ею был

объявлен технический перерыв с целью изучения новых документов, поступивших в материалы дела (приложения №№39-50). Также коллегия отмечает, что ни правообладатель, ни лицо, подавшее возражение, не ходатайствовали о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок по данной причине.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356004.**