

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 29.12.2023, поданное АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023770467, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ** » по заявке №2023770467, поданной 03.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 09.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023770467. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «НЕАПОЛИТАНСКИЙ» (НЕАПОЛИТАНСКИЙ - «НЕАПОЛЬ» - «город и порт в Южной Италии (см. Италия), у подножия Везувия, на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, административный центр области Кампания и провинции Неаполь. 993 тыс. жителей (2002)» (Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006)), который не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары 29 класса МКТУ, а именно указывает на место происхождения товаров, местонахождение их изготовителя, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (Москва), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «НЕАПОЛИТАНСКИЙ», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения заявителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №213153 с приоритетом от 07.08.2000) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**DUETT**» (по свидетельству №769805 с приоритетом от 01.11.2018) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [2];


- с товарным знаком «**ДУЭТ**» (по свидетельству №555395 с приоритетом от 29.10.2012) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [3];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №381017 с приоритетом от 29.10.2012) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [4].

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее поданными иным лицом (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»») на регистрацию обозначениями:




- с обозначением «  » по заявке №2023741331 с приоритетом от 16.05.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [5];




- с обозначением «  » по заявке №2023715671 с приоритетом от 02.03.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [6];



- с обозначением «  » по заявке №2023720545 с приоритетом от 16.03.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [7];



- с обозначением «  » по заявке №2023709817 с приоритетом от 10.02.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ [8].

В Роспатент 29.12.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой ошибочно было осуществлено разделение словесного обозначения «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» на два отдельных элемента, в то время как

законодательством и правоприменительной практикой предписывается рассмотрение обозначения в целом;

- в качестве одного из основных вариантов интерпретации и восприятия заявленного обозначения «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» может рассматриваться термин из камерной музыки, обозначающий как музыкальное произведение для двух исполнителей, написанное в узнаваемом стиле классической музыки, так и музыкальный коллектив из двух исполнителей, играющих на гитаре и мандолине;

- в силу распространённости именно «неаполитанской мандолины», а также в связи с известностью такого сочетания инструментов, популяризированного уличными музыкантами из Неаполя, исполнявшими дуэтом короткие музыкальные произведения, перемещаясь между ресторанами (https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Naples) данное наименование «неаполитанский дуэт» стало общеупотребимым термином в музыкальной среде и используется в качестве названия дуэта исполнителей, играющих на гитаре и мандолине;

- примером использования обозначения «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» в музыкальной среде может являться присутствие концерта под названием «Неаполитанский дуэт. Мандолина и гитара» в афише Мариинского театра (https://www.mariinskv.ru/plavbill/plavbill/2022/3/19/5_1200/);

- таким образом, для испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» является полностью фантазийным и по замыслу заявителя направлено на создание у потребителя ассоциации продукции, маркируемой данным обозначением, с утонченностью и изысканностью, присущей соответствующим музыкальным партиям;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, которые состоят из словосочетаний, при этом одно из слов является географическим наименованием, а

именно: товарные знаки «**ГАВАЙСКИЙ МИКС**», «**Гавайский бриз**», «**ПЕКИНСКИЙ СЮРПРИЗ**», «**Парижский шик**» по свидетельствам №708234, 416925, 318688, 357818;

- На протяжении последних десяти лет в период с 2014 по 2023 годы произошло стремительное снижение доли рынка иностранных мясных изделий с одновременным

развитием отечественной мясной промышленности и ростом выпуска мясной продукции отечественных производителей. По состоянию на 2022 год «российский рынок колбасных изделий и мясных деликатесов на 98% состоит из продукции собственного производства» (<https://marketing.rbc.ru/research/38824/>), которая также активно поставляется на экспорт. Поэтому «современный российский средний потребитель» не может не быть осведомлен о том, что в последние годы на рынке мясной продукции представлены практически исключительно товары отечественного производства;

- дополнительно следует отметить, что по имеющимся у заявителя сведениям город Неаполь не приобрел широкой известности в качестве места происхождения каких-либо товаров, относящихся к 29 классу МКТУ. Исключением является легенда о том, что Неаполь был местом создания и популяризации рецепта пиццы «Маргарита», названной так в честь королевы Италии Маргариты Савойской (1851- 1926), однако, указанные товары (пицца) относятся к неоднородным товарам 30 класса МКТУ;

- при отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016 (приложение №2));

- рассматриваемое обозначение «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» не указывает на какие - либо конкретные свойства или места происхождения заявленных товаров 29 класса МКТУ, а также никоим образом не вводит потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров 29 класса МКТУ, либо места производства изготовителя;

- в отношении противопоставленных обозначений по заявкам №№2023720545 [7], 2023709817 [8] Роспатентом 15.12.2023 и 30.01.2024 соответственно были приняты решения о признании заявок отозванными, в связи с чем основания для их противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] и обозначения [5, 6] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023770467,


поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства

- заявленное обозначение прочитывается как [НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] и обозначения [5, 6] произносятся как [ДУЭТ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение противопоставленные товарные знаки [1-4] и обозначения [5, 6] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- противопоставленные товарные знаки [1-4] и обозначения [5, 6] включают в себя словесные элементы «ДУЭТ»/«DUETT» и могут вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с музыкальным сочинением для двух инструментов или двух голосов с инструментальным сопровождением (<https://gufo.me/dict/ozhegov/дуэт>). Заявленное же обозначение включает в себя не только словесный элемент «ДУЭТ», но и словесный элемент «НЕОПОЛИТАНСКИЙ», при этом данные словесные элементы образуют словосочетание, в котором его составляющие связаны грамматически и по смыслу (название дуэта исполнителей, играющих на гитаре и мандолине). Таким образом, сравниваемые обозначения имеют и семантические отличия;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, с состав которых также входит словесный элемент «дуэт», а именно: товарные знаки «РАЙСКИЙ ДУЭТ»,

«МЯСНОЙ ДУЭТ», «Фруктовый дуэт», «» по свидетельствам №№816865, 622002, 464286, 827531 (указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023770467 в отношении всего заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу №СИП-256/2023;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016;
3. Результаты поиска сходных обозначений в базе данных зарегистрированных товарных знаков ФИПС от 22.09.2023;
4. Результаты поиска сходных обозначений в базе данных заявок на товарные знаки ФИПС от 02.08.2023;
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу №СИП-432/2020.

Заявителем 10.03.2024 были направлены дополнения к возражению от 29.12.2023, в котором он повторял доводы возражение, при этом обращал внимание на следующее:

- наличие в составе заявленного обозначения «прилагательного, образованного от географического названия», не означает наличия оснований отказа в регистрации, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в том случае, если обозначение в целом является фантазийным (приложения №№6, 7, 8);

- колбасные изделия «массового потребления», производимые в разных странах, изготавливаются с учетом особенностей национальной кухни (то есть не обязательно соответствуют вкусу среднестатистического потребителя из другой страны), а также, что по общему правилу перевозка на дальние расстояния колбасных изделий (которые относятся к скоропортящимся товарам) значительно увеличивает их стоимость для конечного потребителя. То есть иностранный производитель колбасных изделий не может конкурировать с отечественным производителем, который имеет меньшие издержки при производстве продукта, отвечающего запросу конечного потребителя;

- на российском рынке колбасных изделий сложилась де-факто «монополия» российских производителей. При этом потребители колбасных изделий в Российской Федерации в значительной мере осведомлены о данном обстоятельстве, поскольку доступность отечественной мясной продукции является общеизвестным фактом. Иностранная продукция мясопереработки в настоящее время представлено по сути

только дорогостоящими деликатесами или специалитетами (как пример: фуа гра, пармская ветчина, иберийский хамон и так далее);

- обозначение «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» можно определить в качестве «фразеологической единицы». Согласно определению русского и советского филолога академика Л.В. Щербы (1880 - 1944), фразеологическая единица «обозначает одно понятие и является потенциальным эквивалентом слова (см. <https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologicheskie-edinitsy-i-slovo/viewer>). Развивая данный подход, советский лингвист А.И. Смирницкий (1903 – 1954) писал о том, что «фразеологической единице присущи два характерных признака типичного слова: семантическая целостность и существование как готовой единицы в языке, её воспроизводимость в речи». Смирницкий также указывал, что основной особенностью, которая отличает слова от фразеологических единиц, является идиоматичность последних (<https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologicheskie-edinitsy-i-slovo/viewer>).

К дополнениям заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

6. Сведения из реестра в отношении товарного знака «КАРЕЛЬСКИЙ МОТИВ» по свидетельству №551465;
7. Сведения из реестра в отношении товарного знака «ТАТАРСКИЕ НАПЕВЫ» по свидетельству №424325;
8. Сведения из реестра в отношении товарного знака «ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА» по свидетельству №992166;
9. Обзор ВЭД «Колбасные изделия» Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России;
10. «Russia's Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System» / Stephen K. Wegren, Frode Nilssen / Palgrave Macmillan. – 2022.

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

С учетом даты (03.08.2023) подачи заявки №2023770467 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные

обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях

понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ**» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочной информации словесный элемент «НЕАПОЛИТАНСКИЙ» заявленного обозначения образован от географического наименования «Неаполь» - административный центр области Кампания (Южная Италия), у подножия вулкана Везувий (https://gufo.me/dict/geographical_names/Неаполь).

Данный географический объект (город Неаполь) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети

Интернет с информацией о данном географическом объекте (https://tonkosti.ru/Неаполь?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, <https://www.eurasiatransel.kz/country/europe/italy/italy/naples.html>, <https://balttur.spb.ru/countries/italy/neapol.html>).

Коллегия сообщает, что в сети Интернет присутствует информация о том, что город Неаполь - крупный индустриальный узел, в котором сосредоточены нефтепереработка, коксо- и нефтехимия, металлургия, разнообразное машиностроение (судо-, приборо-, станко-, самолёте- и автостроение), электротехническая, промышленность (<https://bigenc.ru/c/neapol-d036ae>).

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения лица, его производящего, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021). При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам, а бремя доказывания этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; джемы; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое, кроме кондитерских изделий; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на основе мяса; закуски на основе овощей; закуски на основе рыбы; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; клэмсы неживые; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое

пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для

приготовления супов; спаржа соевая; спреды на жировой основе для бутербродов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; субпродукты; суп ягодный; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; темпе; тофу; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки для употребления в пищу; якитори», которые относятся к различным продовольственным товарам (мясная продукция, молочная продукция и так далее).

Коллегия указывает, что город Неаполь известен российскому потребителю, поскольку является популярным туристическим местом. При этом представляется сомнительным, что при заказе товаров 29 класса МКТУ потребители будут полагать, что данные товары будут произведены именно на территории города Неаполь. В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место нахождения лица, производящего товары 29 класса МКТУ, равно как и не воспринимается как указание на место производства товаров 29 класса МКТУ, следовательно, не нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что на регистрацию заявлено словосочетание «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ», в котором словесный элемент «ДУЭТ» является многозначным и может означать: 1) музыкальное произведение для двух инструментов или двух голосов с самостоятельными партиями у каждого; 2) ансамбль из двух исполнителей (певцов, инструменталистов и так далее) ([https://gramota.ru/poisk?query=дуэт&mode=slovari&dicts\[\]=42](https://gramota.ru/poisk?query=дуэт&mode=slovari&dicts[]=42)); 3) участники парного

спортивного или эстрадного выступления
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/10971/ДУЭТ).

Стоит отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «ДУЭТ» является определяющим, стоит в именительном падеже, а словесный элемент «НЕАПОЛИТАНСКИЙ» является зависимым словом, дополняющим словесный элемент «ДУЭТ». С учётом того, что словесный элемент «ДУЭТ» в составе заявленного обозначения является многозначным, он, в совокупности со словесным элементом «НЕАПОЛИТАНСКИЙ» может порождать у потребителей различные ассоциативные ряды и смысловые образы и, по своей сути, является фантазийным, не указывает на исключительность и оригинальность заявленных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания. Заявленное обозначение является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары конкретного лица. Таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью в силу своей фантазийности и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ**» на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «НЕАПОЛИТАНСКИЙ» заявленного обозначения не является местом происхождения товаров 29 класса МКТУ, равно как и не является указанием на место нахождения заявителя, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров, места нахождения заявителя. Фактическое производство товаров 29 класса МКТУ осуществляется заявителем на территории Российской Федерации, а не на территории города Неаполь.


Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что в отношении противопоставленных обозначений по заявкам №№2023720545 [7], 2023709817 [8] Роспатентом 15.12.2023 и 30.01.2024 соответственно

были приняты решения о признании заявок отозванными, в связи с чем основания для их противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «**DUETT**», «**ДУЭТ**», «» по свидетельствам №№769805 [2], 555395 [3], 381017 [4] принадлежат одному лицу (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»»), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, основными индивидуализирующими элементами которых являются словесные элементы «DUETT»/«ДУЭТ», которые выполнены крупными шрифтами в центральных частях знаков и являются основами для их вариации. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленные обозначения «», «» по заявкам №№2023741331 [5], 2023715671 [6] также принадлежат ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»», представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных элементов, а также из словесных элементов «ДУЭТ», «DUET», «DUETT», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Коллегия не отрицает того факта, что словесные элементы «ДУЭТ», «DUET», «DUETT» противопоставленных товарных знаков и обозначений [1-6] фонетически

входят в состав заявленного обозначения, однако, это не свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в целом.

Фонетически, заявленное обозначение произносится как [НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ], в то время как противопоставленные товарные знаки и обозначения [1-6] произносятся как [ДУЭТ], что обуславливает их фонетические различия (заявленное обозначение состоит из 18 букв, в то время как противопоставленные товарные знаки и обозначения [1-6] - из 4 букв).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и обозначения [1-6] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДУЭТ» и может соотноситься с музыкальным концертом на мандолине и гитаре (<https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/concert/neapolitanskii-duet-mandolina-i-gitara>), в то время как противопоставленные товарные знаки и обозначения [1-6] включают в себя словесные «ДУЭТ», «DUET» (перевод слова «ДУЭТ» на английский язык (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/duet>)), «DUETT» (перевод слова «ДУЭТ» на немецкий язык (<https://classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-18922.htm>)), которые имеют следующие значения: 1) музыкальное произведение для двух инструментов или двух голосов с самостоятельными партиями у каждого; 2) ансамбль из двух исполнителей (певцов, инструменталистов и так далее) 3) участники парного спортивного или эстрадного выступления (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/10971/ДУЭТ), то есть сравниваемые обозначения могут вызывать различные ассоциации у потребителей, что обуславливает их семантические отличия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Анализ сравниваемых перечней показал, что товары 29 класса МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки

консервированные; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; джемы; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое, кроме кондитерских изделий; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на основе мяса; закуски на основе овощей; закуски на основе рыбы; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солёно-сушеная]; клэмсы неживые; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко

арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на жировой основе для бутербродов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; субпродукты; суп ягодный; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини;

творог; темпе; тофу; трепанги неживые; трюфели консервированные; туец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки для употребления в пищу; якитори» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «арахис обработанный; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кисели; компоты (десерт из вареных фруктов); корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; маргарин; масла пищевые; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паста томатная; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; фрукты глазированные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; ягоды консервированные; рыбные пищевые продукты; рыба (неживая); консервированная рыба; креветки (неживые); моллюски (неживые); ракообразные (неживые); икра; мясо; консервированное мясо; домашняя птица (неживая); колбасные изделия; сосиски; паштеты из печени; супы; овощные супы; бульоны; бульонные концентраты; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; молочные продукты; молоко; взбитые сливки; сыры; яйца; пищевое желе; семена подсолнечника обработанные; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы; пищевые альгинаты; пищевые пектины; пищевой желатин; пищевой казеин; пищевой рыбий клей» противопоставленных товарных знаков и

обозначений [1-6], поскольку сравниваемые товары относятся к мясной продукции, к молочной продукции, к продуктам рыбным, к морепродуктам, к продуктам растительного происхождения, к маслам и жирам пищевым, к ферментам, а также к супам и бульонам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и обозначениями [1-6] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения обозначений в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2023, отменить решение Роспатента от 09.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023770467.