

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.07.2013. Данное возражение подано ООО «Бизнес Киров», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011730933, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011730933 на регистрацию словесного обозначения «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» была подана на имя заявителя 20.09.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011730933 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку представляет собой географическое название (Филадельфия – город на востоке США, штат Пенсильвания. Один из старейших городов США, шестой по величине населения город страны и самый населенный город штата), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя российского заявителя, находящегося в г. Кирове, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места его нахождения.

В палату по патентным спорам 29.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сама возможность ввести потребителя в заблуждение подразумевает лишь определенную вероятность, которая зависит от субъективного восприятия потребителя. Образованный человек знает что автомобиль «МЕРСЕДЕС» - это немецкий автомобиль, а необразованному человеку и надпись на мотоцикле «МЕРСЕДЕС», который произведен в Китае, ничего не скажет (фирма «мерседес» не выпускает мотоциклы и находится в Германии);

- Филадельфия-город в США, при этом название города ни исторически, ни географически не ассоциируется с теми товарами, в отношении которых подана заявка, поэтому у потребителя не может возникнуть ассоциации, что именно этот товар произведен в г. Филадельфии и там расположен их производитель (например, пряник, оружие самовар - ассоциируется с Тулой; Дымковская игрушка - с Вяткой; Водка, икра, матрешка, балалайка- с Россией; Мода и парфюмерия - с Парижем, Францией; Пицца и спагетти - с Италией);

- на российском рынке слово «филадельфия» уже длительное время используется для обозначения целого ряда продуктов: суши, роллы, торт, пицца, чизкейк, сендвич (приведены ссылки из сети Интернет). Потребитель достаточно давно знаком с таким наименованием товаров, что также доказывает что обозначение «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» не способно ввести потребителя в заблуждение;

- очевидно, что указание страны производителя - США в отношении товаров, которые приведены в заявке, не может быть более сильным стимулом для их покупки, чем указание на российского производителя, т.е. для рядового потребителя нет разницы, какие спагетти покупать: российского или американского производства, потому что ни Россия, ни США не являются известными производителями спагетти;

- в Российской Федерации для маркировки товаров действуют определенные правила. Так, для пищевых продуктов на этикетке должны быть приведены следующие сведения: наименование и местонахождение изготовителя или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Таким образом,

действующее законодательство РФ содержит ряд положений, направленных на информирование потребителя о товаре и предотвращение их неправильного выбора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.09.2011) заявки № 2011730933 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» – (англ. *Philadelphia*) – один из старейших городов США, шестой по величине населения город страны и самый населённый город штата Пенсильвания, с населением 1 526 006 жителей (по состоянию на 2010 год). Вместе с пригородами 5,7 миллионов жителей.

Филадельфия богата историей и культурой. Филадельфия — это один из крупнейших промышленных, финансовых и культурных центров США.

Изложенная информация свидетельствует о том, что слово «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название города в США и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, производящего товары 30 класса МКТУ.

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица может вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо обратить внимание, что данный географический объект хорошо известен среднему российскому потребителю.

В сети Интернет имеются многочисленные русифицированные ссылки с информацией о данном географическом объекте – см., например, <http://usa-visa-center.ru/philadelphia.html> (экономика и промышленность Филадельфии развиваются в нескольких направлениях – нефтепереработка, тяжелая промышленность, туризм, здравоохранение, производство продуктов питания и текстиля), <http://www.americansights.ru/cities/philadelphia> (одно из «коронных» блюд Филадельфии – сырный стейк (Philadelphia Cheese Steak, или Cheesesteak) – любимое блюдо горожан; считается обязательным для дегустации всеми прибывающими туристами) и т.д.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что правовая охрана заявленному обозначению на имя заявителя не может быть предоставлена, поскольку заявленное обозначение является не ассоциативным, а прямым указанием на официальное название известного города в США.

Довод заявителя о применении в названиях некоторых продуктов питания и блюд наименования «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (сыр, суши, пицца и т.д.) признан коллегией палаты по патентным спорам некорректным, поскольку сведения о том, что данным наименованиям предоставлена правовая охрана в качестве товарных

знаков, отсутствуют. Таким образом, приведенные заявителем примеры не опровергают выводов экспертизы и коллегии палаты по патентным спорам.

К сведению, целесообразно отметить наличие лишь двух зарегистрированных товарных знаков, содержащих словесный элемент «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (свидетельства № 101240, № 118983). При этом правовая охрана знакам предоставлена на имя американской компании и рассматриваемый элемент не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку действующим законодательством предусмотрено указание наименования производителя при маркировке товара, не может быть признан убедительным ввиду следующего. Охраноспособность товарного знака определяется нормами, предусмотренными статьей 1483 Кодекса, согласно которым товарный знак не должен вводить потребителя в заблуждение (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) вне зависимости от того, присутствует ли указание изготовителя на этикетке или нет.

Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем доводы экспертизы следует признать правомерными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.**