

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Д.И. Филипповъ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008703924/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008703924/50 с приоритетом от 14.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено слово «Филипповская», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 26.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается следующим:

- хлебобулочная продукция Ивана Филиппова в позапрошлом веке славилась своим качеством, такие названия как «Филипповская булочная», «филипповский хлеб» на долгие десятилетия укоренились среди горожан, сведения о них нашли отражение в энциклопедии «Москва» ([www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)). Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, относящихся к хлебобулочным, способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (качеств) товаров;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФИЛИППОВСКИЙ», ранее зарегистрированным на имя ЗАО «ЦЕЙЗЕР», 192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом.Зн (свидетельство №317416 с приоритетом от 19.07.2005) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Вид товара 30 класса МКТУ «пряники» является однородным товару 30 класса МКТУ «кондитерские изделия из сладкого теста преимущественно с начинкой», указанному в перечне заявленного обозначения. При установлении однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров противопоставленного товарного знака экспертиза приняла во внимание, что услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам, следовательно, существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному изготовителю.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №317416 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку правовая охрана данного товарного знака досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 21.05.2010;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (качеств) товаров, поскольку является фантастичным по отношению к товарам 30 класса МКТУ, никак не соотносится со свойствами хлебобулочных изделий;

- смысловое значение слова «Филипповская» - это «относящаяся, принадлежащая некому Филиппу или Филиппову». Фамилия Филиппов является довольно распространенной русской фамилией, произошедшей от личного имени Филипп. В списке общерусских фамилий фамилия «Филиппов» занимает 82 место из 250 указанных фамилий. Носителями этой фамилии является множество известных людей;

- также слово «Филипповская» может и само по себе являться фамилией, а, кроме того, это звучное и красивое слово, привлекающее потребителей;

- при анализе заявленного словесного обозначения «Филипповская» становится очевидным, что оно не содержит в себе никакого (ни достоверного, ни ложного) указания на свойства (качества) производимых товаров, поэтому само по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно таких свойств, т.к. вообще не содержит указания на какие-либо характеристики маркируемых изделий;

- доводы экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждения основаны на наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения с наименованием продукции булочника Филиппова («филипповский хлеб»), которая в позапрошлом веке славилась превосходным качеством. Однако применение категории «сходство до степени смешения» с точки зрения абсолютных оснований для отказа в рамках нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является правомерным, поскольку применяется при сравнении заявленных обозначений с обозначениями, на которые возникли более ранние права третьих лиц;

- в Москве более 80 лет не существует Филипповских булочных, на имя такого лица не зарегистрировано товарного знака. Заявитель намерен продолжать традиции Филипповского дома и использовать данное обозначение в Российской Федерации;

- регистрация противопоставленного товарного знака «ФИЛИППОВСКИЙ» по свидетельству №317416 на имя третьего лица в отношении товаров 30 класса МКТУ свидетельствует о том, что ранее экспертиза не посчитала это обозначение противоречащим требованиям законодательства.

К материалам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №317416;

- сведения об известных носителях фамилии Филиппов;
- список общерусских фамилий;
- информация из сети Интернет о хлебном магазине-пекарне и кафе «Булка»;
- сертификат соответствия от 05.07.2010 на продукцию - хлеб «Филипповский»;
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.06.201- на продукцию – хлеб «Филипповский»;
- фотография хлебной буханки;
- договор от 31.05.2010 на поставку и спецификация.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 26.03.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2008703924/50 противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой производное от фамилии известного лица - булочника Филиппова Ивана Максимовича.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшейся 17.09.2010, и представил свои доводы в защиту заявленного обозначения, которые сводятся к следующему:

- в настоящее время должным образом зафиксированных наследников Ивана Филиппова не обнаружено, в связи с чем не представляется возможным представить согласие от наследников этого лица;
- заявитель позиционирует себя на российском рынке как продолжателя традиций хлебопекарного и кондитерского дела дореволюционной России, компанией, в частности, разыскиваются и используются старинные русские рецепты по выпечке хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

- компанией в 2010 году получен Сертификат соответствия на продукцию «хлеб «Филипповский», которая поставляется с мая 2010 года в крупные отели города Москвы, планируется расширение линейки продукции.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.02.2008) поступления заявки №2008703924/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное на регистрацию обозначение «Филипповская» является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита и начинается с заглавной буквы «Ф». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2008703924/50.

Следует отметить, что решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности, основывалось на наличии сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ФИЛИППОВСКИЙ» по свидетельству №317416, ранее

зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317416 является словесным, выполненен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Филипповская» и противопоставленного товарного знака «ФИЛИППОВСКИЙ» показал, что близкие по звучанию, выполненные буквами русского алфавита и образованные от одной и той же фамилии «Филиппов» обозначения, являются сходными до степени смешения в фонетическом, графическом и семантическом отношениях в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для снятия указанного основания для отказа в регистрации. К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 21.05.2010 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №317416.

В отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1, 9 статьи 1483 Кодекса следует отметить следующее.

Обозначение «Филипповская» представляет собой производное от русской фамилии Филиппов. Как справедливо отмечено заявителем в материалах возражения, носителями фамилии Филиппов является множество известных людей, среди которых поэты, художники, спортсмены и пр. Вместе с тем следует отметить, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении конкретного перечня товаров и услуг, таких как товары 30 класса МКТУ «булки, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, продукты мучные, хлеб, хлеб из пресного теста» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]». Заявленное обозначение в отношении этих товаров и корреспондирующих им

услуг воспринимается как производное от фамилии известных в дореволюционной России булочников Филипповых, что подтверждается самим заявителем (см. например, приложение 1 к протоколу заседании коллегии от 16.11.2010). Согласно общедоступным словарно-справочным данным (см., например, в электронной энциклопедии «Москва», <http://slovari.yandex.ru>, в Большом Энциклопедическом словаре «Словопедия», [www.slovopedia.com](http://www.slovopedia.com)) родоначальником знаменитого хлебопекарного производства являлся Максим Филиппов, но широкую известность эта фамилия получила благодаря деятельности его сына Ивана Максимовича Филиппова (1824 -1878 гг.), являвшегося с 1855 года Поставщиком Двора Его Императорского Величества. Сеть филипповских булочных была разбросана по всей России. В ассортимент булочных Филиппова входили «филипповские» сайки и калачи, а также бублики, пироги, сушки, пирожные. Продукция булочников Филипповых приобрела известность среди потребителей и славилась своим качеством. В последствие дело Ивана Максимовича продолжил его сын Дмитрий Иванович Филиппов, а затем сыновья Дмитрия Ивановича Николай, Дмитрий, Борис. Семейная фирма просуществовала вплоть до национализации после революции. Оснований считать, что современный потребитель утратил знания о данной фамилии, представлено не было.

Следует отметить, что заявитель в декларативной форме заявил о том, что является продолжателем традиций династии дома Филипповых, не представив при этом каких-либо документов, свидетельствующих о предпринятых им действиях по возрождению этих традиций, а также не представив предусмотренное законодательством согласие наследников, в случае, если они имеются.

Кроме того, как справедливо отмечалось в заключении экспертизы, продукция дома Филипповых отличалась известным качеством, однако, заявителем не представлено каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что указанные в перечне заявленного обозначения товары выпускаются заявителем по рецептам дома Филипповых. В этой связи заявленное

обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (качества) товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации с определенным происхождением товара (услуг), маркированного знаком «Филипповская», и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно качества товара, является правомерным.

Кроме того, необходимо отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2010 заявителем была направлена корреспонденция, сведения о деятельности заявителя. Следует отметить, что данная корреспонденция поступила после проведения коллегии по рассмотрению возражения от 24.06.2010, однако и она не содержит принципиально новых доводов в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем не может быть принята во внимание в рамках данного дела.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2010, изменить решение Роспатента от 26.03.2010 и отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке №2008703924/50 с учетом дополнительных оснований.**