

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2024, поданное ООО «Центр технического света – Сибирь», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022762097 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2022762097, поданной 05.09.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



«» в цветовом сочетании: «фисташковый, розовый, черный».

Роспатентом 25.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022762097 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса и основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:


- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "FILADELFIA" ("filadelfia" фонетически воспроизводит название города

"Филадельфия" - это город в штате Пенсильвания, США, см. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5185/Филадельфия) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку может быть воспринят как указание на местонахождение изготовителя товаров и связанных с ними услуг;

- учитывая семантику входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента "PHILADELPHIA" и местонахождение заявителя «630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/2, кв. 260», заявленное обозначение может быть воспринято как указание на местонахождение изготовителя товаров и связанных с ними услуг, поэтому заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг в соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «PHILADELPHIA BRAND» (2), «» (3), зарегистрированными ранее на имя "Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК", 100 Дефорест Авеню, Ист ГанOVER, Нью Джерси, 07936, Соединенные Штаты Америки (US) (свидетельства № 101241 с приоритетом от 26.10.1990, срок действия регистрации продлен до 26.10.2030; № 860181 с приоритетом от 30.03.2021) для товаров 29 класса МКТУ (а именно: *"желе фруктовое; спреды на основе орехов; продукты на основе йогурта; сливочные пудинги"*), однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ (а именно: *"изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный [мороженое]; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; пудинги [запеканки]; спреды шоколадные с орехами"*);

- сравниваемые обозначения признаны сходными до степени смешения на основании фонетического сходства, которое обусловлено близким к тождеству составом гласных и согласных звуков, входящих в состав сравниваемых словесных элементов. Следует отметить, что заявленное обозначение (1) и

противопоставленные товарные знаки (2,3), имеют высокую степень сходства, обусловленную высоким фонетическим сходством сравниваемых обозначений, в связи с чем, диапазон товаров, рассматриваемых как однородные, расширен;

- заявитель ссылается на иные случаи регистрации товарных знаков, однако, это не может выступать в качестве убедительного аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения (1), поскольку следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 09.02.2024 возражение.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

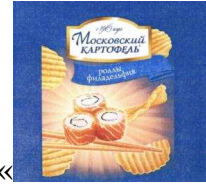
- заявителем приведена хронология в отношении рассматриваемой заявки и выдержки из действующего законодательства, судебной практики (например, дело № СИП-977/2021, СИП-547/2014, СИП-384/2017 и т.д.), практики ФАС, практики палаты по патентным спорам (например, обозначение «ПОЛТАВА-КРЫМ» по заявке № 2019732537);

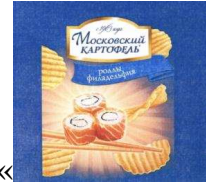
- доводы экспертизы носят взаимоисключающий характер. Так, экспертизой противопоставлены заявленному обозначению (1) товарные знаки (2,3), как сходные до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, при этом правообладатель данных товарных знаков расположен в штате Нью-Джерси. При этом экспертиза указывает на невозможность регистрации заявленного обозначения (1) в связи с тем, что словесный элемент «Filadelfia» воспроизводит название города в США, штат Пенсильвания;

- экспертизой не проведено исследование степени сходства сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение (1) имеет изобразительный элемент в виде лососей, авторский шрифт, вид шрифта отличается от шрифтов противопоставленных знаков (2,3), при этом сравниваемые обозначения отличаются цветом. Словесный элемент заявленного обозначения (1) пишется как «Filadelfia», в то время как в противопоставленных знаках (2,3) присутствует элемент «PHILADELPHIA»;

- некоторое сходство сравниваемых обозначений не играет решающей роли в определении того, может ли средний российский потребитель перепутать сравниваемые обозначения;
- высокая степень визуальных различий между сравниваемыми обозначениями экспертизой не принималась во внимание;
- вывод о высокой степени смешения и возможности введения потребителей в заблуждение, основанный исключительно на предполагаемом фонетическом сходстве, не соответствует сложившейся практике и не является достаточным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения (1);
- при указании на то, что использование элемента «Филадельфия» может ввести потребителя в заблуждение, экспертом не учитывался характер товаров, для которых заявлено обозначение (1);
- основной товар 30 класса МКТУ, в отношении которого заявлено обозначение (1) – это «роллы / суши», с которым у российского потребителя сформирована стойкая ассоциативная связь применимо к слову «Филадельфия»;
- регистрация топонимов не запрещена действующим законодательством;
- при анализе обозначения необходимо определять воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование; указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами и услугами и т.д.;
- заявителем приведена ссылка на онлайн-ресурс «Википедия», что ролл «Филадельфия» - это разновидность суши, что также соответствует запросам в поисковой системе Яндекс;
- роллы «Филадельфия» - это разновидность меню многих предприятий общественного питания (в возражении приводятся ссылки на Интернет-источники в отношении ряда ресторанов разного ценового сегмента: <https://ginza.ru/spb/restaurant/cucumberrest> (Санкт-Петербург), <https://mu-shu.ru/> (Казань) и т.д.);



- в Госреестре содержатся сведения о товарном знаке «» по свидетельству № 630805 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы картофельные» с элементом «роллы Филадельфия». Все словесные элементы, элемент «с 1963 года», натуралистические изображения роллов, картофельных чипсов, знак охраны товарного знака "®" – неохраняемые;

- заявитель считает необходимым также отдельно обратить внимание на то, что обозначение «Филадельфия», при индивидуализации продукции, относящейся к японской кухне, скорее отпугнуло бы среднего потребителя, если бы обозначало место происхождения товара. По своей рецептуре роллы и суши традиционно состоят из скоропортящихся продуктов: отварного риса, рыбы и таких овощей как, например, авокадо. Посчитав, что заявленное обозначение (1) указывает на место происхождения товаров, потребитель с меньшей долей вероятности приобрел бы такой товар, предполагая, что прохождение такого товара через все логистические цепочки с одного континента на другой могло бы негативно сказаться на его качестве. Исходя из этого, само по себе восприятие такого обозначения средним потребителем как места происхождения товаров, относящихся к японской кухне, едва ли вероятно.

На основании изложенного заявитель в возражении просит:

- удовлетворить данное возражение;
- отменить решение Роспатента от 25.09.2023 г.;
- зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022762097, либо зарегистрировать с указанием словесного элемента «Filadelfia» в качестве неохраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2022762097/50 (W22056214) от 09.06.2023 г. – (4);
- решение Роспатента от 25.09.2023 г. – (5);
- скриншот из раздела «Картинки» поисковой системы «Яндекс», указывающий на частоту показа изображений продукта – (6);

- скриншот из поисковой системы «Яндекс», с указанием на выдачу вариантов запроса – (7);
- выписка из Госреестра в отношении товарного знака по свидетельству № 630805, содержащего в себе элемент «ролл Филадельфия» – (8).

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.02.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.09.2022) заявки № 2022762097 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «» по заявке № 2022762097 является комбинированным, содержит изобразительные элементы в виде стилизованных изображений рыбок, окружности, выполненных на фоне квадрата, а также словесные элементы "filadelfia", выполненные на двух уровнях. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ в цветовом сочетании: «фисташковый, розовый, черный».

При оценке доводов экспертизы и возражения коллегией оцениваются все обстоятельства, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы и указанным в нем словарным источникам словесный элемент "filadelfia" фонетически воспроизводит название города "Филадельфия" - это город в штате Пенсильвания, США, см. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5185/Филадельфия. Также согласно общедоступным словарям (см. <https://glosbe.com/es/ru/Filadelfia>) словесный элемент "filadelfia" переводится с испанского языка на русский язык как "Филадельфия".

«Филадельфия» - один из старейших городов США, шестой по населению город страны и самый населённый город штата Пенсильвания. Население агломерации составляет 6 096 120 жителей. Расположен на реке Делавэр у побережья Атлантического океана. Город был основан в 1682 году Уильямом Пенном, который сегодня считается в США одним из отцов-основателей страны. За пределами города было немало небольших поселений и городков с отдельными правительствами, но вся эта группа была известна как Филадельфия. Впоследствии многие из них были поглощены городом, войдя в его состав, а к 1854 году они все объединились. Современное состояние: Филадельфия обладает развитой и современной экономикой. Основными отраслями региона являются тяжелая промышленность, нефтепереработка, пищевое и текстильное производство, туризм и здравоохранение. Кроме того, Филадельфия считается национальным центром юриспруденции, так как именно здесь сосредоточено большое количество профильных учебных заведений и учреждений. Филадельфия богата достопримечательностями: Научный институт Франклина, Национальный центр Конституции, Башня Уильяма Пенна, набережная реки Делавэр. В течение 20 века город и его пригороды были центром инноваций в розничной торговле. В тот же период Филадельфия была домом для многих новаторских сетей супермаркетов, многие из которых имели фирменную архитектуру. Самым продолжительным из них является «Acme», ранее известная как «American Stores» и «Super Saver». Многие из этих закрытых магазинов были заменены франшизами. Многие другие бывшие супермаркеты превратились в магазины со скидками, такие как «Big Lots», «Family Dollar» и «Dollar General». См. электронные словари «Википедия», а

также сайт <https://нижнийновгород.рф/Gostyam/Goroda-pobratimy/Filadelfiya-SSHA-Obshchaya-informaciya>; https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Philadelphia.

Таким образом, географическое название "filadelfia" (Филадельфия) в качестве названия города включено в словари, справочники и является известным российскому потребителю.

Заявленные товары 30 класса МКТУ представляют собой различные кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки, зерновые и мучные продукты, приправы и специи, ароматизаторы, мороженое, мед и продукты пчеловодства. Заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с рекламой, сбытом, продвижением и маркетингом, бизнес-услугами и офисными услугами.

Таким образом, словесный элемент "filadelfia" заявленного обозначения (1), представляя собой широко известное географическое название, может быть воспринят как указание на местонахождение изготовителя товаров и связанных с ними услуг, то есть является неохранным элементом.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о неохраноспособности словесного элемента "filadelfia" заявленного обозначения (1), как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.


Заявителем является ООО «Центр технического света – Сибирь», г. Новосибирск. Как было установлено выше, заявленное обозначение (1) включает географическое название "filadelfia" – Филадельфия, город в США и у потребителей будет возникать представление о производимых товарах и услугах именно лицом из этого государства и данного города. В связи с чем, заявленное обозначение (1) способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и связанных с ними услуг, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о противоречии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1)



противопоставлены товарные знаки: «PHILADELPHIA BRAND» (2), «» (3), зарегистрированные ранее на имя "Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК", Нью Джерси, Соединенные Штаты Америки (US) (свидетельства № 101241 с приоритетом от 26.10.1990, срок действия регистрации продлен до 26.10.2030; № 860181 с приоритетом от 30.03.2021). Правовая охрана данных знаков (2,3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения (1) является словесный элемент "filadelfia".

В отношении анализа заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений, включающих словесные элементы "filadelfia" и «PHILADELPHIA», показал, что они одинаково произносятся как «филадельфия» / «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». При этом присутствует полное совпадение большинства гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке – «-ila-del-ia» / «-ILA-DEL-IA». При этом звуки «-f-» и «-PH-» произносятся как «-Ф». Таким образом, в целом звуковой ряд в сравниваемых обозначениях совпадает. Элемент «PHILADELPHIA» имеет перевод с английского языка на русский язык - «Филадельфия» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary>). Как было установлено выше элемент "filadelfia" обозначения (1) также означает «Филадельфия». Таким образом, семантически сравниваемые обозначения порождают одинаковые смысловые образы, связанные с Филадельфией. Визуально сравниваемые обозначения имеют различия, а именно, они отличаются цветом, шрифтом букв, разными изобразительными элементами. Однако, данные обстоятельства не приводят к отсутствию сходства сравниваемых обозначений ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов «filadelfia» и «PHILADELPHIA».

Таким образом, сравниваемые обозначения обладают фонетическим и семантическим сходством. Следовательно, заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ показал следующее.

В перечне противопоставленных знаков (2,3) присутствуют товары 29 класса МКТУ *"желе фруктовое; спреды на основе орехов; продукты на основе йогурта; сливочные пудинги"*, которые представляют собой желейные изделия, йогуртовые и сливочные продукты, а также спреды. В связи с чем, указанные товары 29 класса МКТУ следует признать однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ *"изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный [мороженое]; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; пудинги [запеканки]; спреды шоколадные с орехами"*, поскольку они находятся в корреспондирующих классах, имеют близкий состав и назначение, имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, продаются на одинаковых прилавках.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом фонетического и семантического тождества словесных элементов "filadelfia" и «PHILADELPHIA» риск смешения вышеуказанных сопоставляемых обозначений в гражданском обороте увеличивается в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ. Для установления факта нарушения достаточно

опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков (2,3) и заявленного обозначения (1) обычными потребителями соответствующих товаров.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении части товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о включении словесного элемента "filadelfia" в состав заявленного обозначения (1) в качестве неохраняемого элемента признан коллегией неубедительным, поскольку, как было установлено выше, заявленное обозначение (1) также не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В связи с чем, возможность признания элемента "filadelfia" в качестве неохраняемого не отменяет того факта, что данное обозначение содержит ложное географическое название.

Представленные скриншоты и источники на сайты сети Интернет (6,7) представлены без ретроспективы и относятся к деятельности ресторанов, кафе, то есть предприятий общественного питания, в то время как заявителем заявлены товары 30 и услуги 35 классов МКТУ. Документального подтверждения ведения деятельности заявителем с использованием заявленного обозначения (1) в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг в материалы дела не представлено.

Ссылки на судебную практику и практику ведомства по регистрации географических названий не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого дела.

С учетом вышеприведенных доводов у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 25.09.2023.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2023.