

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2015, поданное Федоровой И.А., г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014702362 с приоритетом от 29.01.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное словесное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» в отношении товаров 30 класса МКТУ воспроизводит название широко известного венгерского торта «Эстерхази» (миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии. Назван в честь Пала Антала Эстерхази (Pal Antal Esterhazy; 1776-1866), министра иностранных дел Австро-Венгерской монархии, <http://ru.wikipedia.org/wiki/>).

С учетом изложенного, данный словесный элемент будет ассоциироваться у потребителя с венгерским происхождением товаров, что не соответствует действительности, так как заявителем является российский предприниматель.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» используется многими изготовителями однородных товаров в качестве названия кондитерской продукции и не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем (смотри <http://ru.wikipedia.org/wiki/>, <http://easteuropeanfood.about.com/od/hungariandesserts/r/esterhazytorte.htm>), <http://www.esterhazy.ru/>, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- со словесным знаком «ESTERNÁZY» по международной регистрации №945825 (1), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком , включающим в свой состав слово «Эстерхази», по свидетельству №326468 (2), зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Эстерхази» в значении «торт, кондитерское изделие» является десемантизированным («десемантизация» - утрата словом лексического значения). К таким обозначениям так же можно отнести, например, торт «Наполеон», салат «Оливье», ванна «Джакузи» и так далее;

- представленный заявителем психолингвистический эксперимент (анкетирование) показал, что у большинства русскоязычных носителей

анализируемое слово «Эстерхази» не вызывает ассоциации ни с фамилией человека, ни с венгерским происхождением;

- слово «Эстерхази» вошло в различные языки мира в качестве обозначения вида торта, кафетериев, отелей, а также фамилий людей, являющихся жителями различных стран и не идентифицируемых окружающими в качестве венгров, то есть носителей именно венгерской культуры, языка и прочих ярко выраженных национальных особенностей;

- факт того, что слово «Эстерхази/Эстергази» ассоциируется не только с Венгрией, основывается на примерах из художественной литературы и текстах сети Интернет (например: Финней Джек «Меж двух времен», Сапковский Анджей «Ведьмак-6. Башня ласточки» и так далее);

- в русскоязычной «Википедии» по поисковому запросу «Эстерхази» приводятся ссылки на других лиц, носящих такую же фамилию (например: Эстерхази, Агнесса – графиня, австрийская актриса; Эстерхази, Мориц – граф, премьер-министр Венгрии), отдельной статьи, посвященной Палу Анталу Эстерхази, не имеется;

- на основании энциклопедического определения (миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии) можно сделать заключение, что название «Эстерхази» обозначает не конкретный тип товара, а целую категорию похожих товаров (кондитерских изделий);

- поскольку заявленное обозначение «Эстерхази» используется многими изготовителями для обозначения товаров, однородных заявленным, то оно не ассоциируется у потребителя только с венгерским происхождением товаров;

- продукция заявителя, находящегося в городе Воронеже, является одной из самых распространенных, в этой связи потребитель связывает название «Эстерхази» именно с заявителем и данным городом;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара, а также лица, оказывающего услуги;

- владелец противопоставленного знака (1) предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2014702362 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; пряники; изделия из теста; кушанья мучные; мука и зерновые продукты; изделия кондитерские (за исключением шоколада и пралине); изделия кондитерские на основе сахара; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров»; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- противопоставленный товарный знак (2) сходен до степени смешения только в части товаров 30 класса МКТУ «кофе и ароматизаторы кофейные; цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе; кофе-сырец; кофе; напитки кофейные; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши; мука из тапиоки; мальтоза; тесто миндальное; мед; патока; карамель [конфеты]; релиш [приправа]; корица [пряность]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; майонез; марципан; тартрат калия кислый для кулинарных целей; хлопья кукурузные; порошки для мороженого; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; халва; макарон [печенье миндальное]; крупа ячневая; уксус пивной; чоу-чоу [приправа]; орех мускатный; куркума; каперсы; мука картофельная; порошок горчичный; изделия макаронные; рулет весенний; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; кукуруза поджаренная; мука пищевая; тарты; ферменты для теста; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; напитки чайные; чатни [приправа]; лед пищевой; семя льняное для употребления в пищу; суши; мороженое; чизбургеры [сэндвичи];

мамалыга; муссы десертные [кондитерские изделия]; закуски легкие на основе риса; сухари; птифуры [пирожные]; соль поваренная; резинки жевательные; какао; пралине; изделия железные фруктовые [кондитерские]; рис; продукты мукомольного производства; закуски легкие на основе хлебных злаков; сироп из мелассы; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; перец стручковый [специи]; горчица; загустители для пищевых продуктов; макароны; дрожжи; галеты солодовые; соус томатный; ванилин [заменитель ванили]; продукты зерновые; перец; специи; крупа кукурузная; кулебяки с мясом; чай; пастилки [кондитерские изделия]; крупы пищевые; лед натуральный или искусственный; сироп золотой; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; настои нелекарственные; водоросли [приправа]; хлопья овсяные; чай со льдом; мука ячменная; напитки шоколадно-молочные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; продукты на основе овса; изделия кондитерские на основе арахиса; закваски; сэндвичи; составы для глазирования ветчины; заправки для салатов; крем заварной; соус соевый; кушанья мучные; глюкоза для кулинарных целей; вещества подслащивающие натуральные; соусы [приправы]; вещества связующие для колбасных изделий; солод для употребления в пищу; мука бобовая; ячмень очищенный; ростки пшеницы для употребления в пищу; лепешки рисовые; печенье сухое; шафран [специи]; напитки на базе какао; перец душистый; вода морская для приготовления пищи; крекеры; тесто готовое; уксус; помадки [кондитерские изделия]; равиоли; йогурт замороженный [мороженое]; гвоздика [пряность]; попкорн; соль сельдерейная; соусы для пасты; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пряности; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар; крупа овсяная; тортилы; сухари панировочные; пудра для кондитерских изделий; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; мука кукурузная; камень винный для кулинарных целей; клейковина пищевая; хлопья [продукты зерновые]; хлеб; тесто для кондитерских изделий; лед для охлаждения; лапша; имбирь [пряность]; кукуруза молотая; подливки мясные; овес дробленый; приправы; сорбет [мороженое]; ароматизаторы; спагетти; бриоши; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бадьян; саго; леденцы; тапиока; пироги; маринады;

муссы шоколадные; паста соевая [приправа]; блины; булки; конфеты мятные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские мучные; мука соевая; экстракт солодовый пищевой; изделия кондитерские на основе миндаля; пюре фруктовые [соусы]; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; паштет запеченный в тесте; молочко маточное пчелиное; прополис; пицца; ваниль [ароматизатор]; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; мука пшеничная; кускус [крупа]; кетчуп [соус]; семя анисовое; вермишель; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; карри [приправа]; такос; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки шоколадные; овес очищенный; травы огородные консервированные [специи]; крупа манная; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; конфеты; шоколад; песто [соус]; табуле; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; печенье; крахмал пищевой; мюсли; батончики злаковые; палочки лакричные [кондитерские изделия]» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Заявителем были представлены следующие документы:

- заключение специалиста по психолингвистическому эксперименту (3);
- копия сертификата лингвокриминалиста (4);
- копия диплома (5);
- копия аттестата о присвоении ученого звания «доцент по кафедре славянской филологии» (6);
- копия сертификата «редактор» (7);
- копия сертификата «преподаватель русского языка как иностранного» (8);
- копия сертификата «риторика» (9);
- копия диплома «кандидат наук» (10);

- определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу (11);
- копия соглашения (12);
- оригинал и копия письма-согласия (13);
- оригинал и копия мирового соглашения (14);
- скриншоты страниц (15);
- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака (1) (16).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (29.01.2014) поступления заявки №2014702362 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических

названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Согласно положениям 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении вышеперечисленных товаров и услуг.

Анализ заявленного словесного обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» показал, что оно используется в качестве названия миндально-шоколадного торта, названного в честь венгерского дипломата Пала Антала Эстерхази, служившего министром иностранных дел Венгрии во время революции 1848—1849 годов (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Кроме того на сайтах <http://www.gastronom.ru/>, <http://www.bankreceptov.ru/>, <http://www.tvcook.ru/>, <http://www.povarenok.ru/>, <http://www.koolinar.ru/>, <http://irecommend.ru/content/> и так далее, размещены рецепты приготовления торта



«ЭСТЕРХАЗИ», а также предложения к продаже готовых тортов «ЭСТЕРХАЗИ».

Учитывая изложенное, на дату приоритета заявки №2014702362 обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» широко использовалось различными производителями в качестве названия кондитерского изделия, а именно «миндально-шоколадного торта, приготовленного по определенной рецептуре». В этой связи заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем, а его регистрация на имя заявителя может ущемить интересы других участников рынка. Следует отметить, что факт использования обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» различными производителями в возражении не оспаривается.

Учитывая то, что заявленное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ», как было указано выше, представляет собой определенный вид товара, оно в отношении части товаров 30 класса МКТУ (например, «кондитерские изделия, а именно торты, изготавливаемые по определенной рецептуре») и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «по продвижению данных товаров для третьих лиц» будет указывать на вид товаров и назначение оказываемых услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся тортами (например, мюсли, кетчуп, вермишель) и услуг 35 класса МКТУ, не связанных с реализацией товаров (тортов), заявленное обозначение будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения оказываемых услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара является ошибочным, поскольку обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» представляет собой название торта, который производится в различных странах, различными лицами, в связи с чем не связано с определенной территорией и конкретным производителем.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак «ESTERNÁZY» (1) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки», услуг 43 класса МКТУ «обеспечение жильем, пищевыми продуктами, напитками».

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета, внутри которого выполнены элементы «Cafe' Эстерхази». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе, кафетерии, услуги по приготовлению блюд и доставка их на дом».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными ввиду полного фонетического вхождения заявленного обозначения в противопоставленные знаки.

Семантически сравниваемые знаки также следует признать сходными на основании следующего. Противопоставленный знак «ESTERNÁZY» в переводе с венгерского языка представляет собой фамилию «Эстерхази или Эстергази-Галанта – крупных частных землевладельцев Венгрии при Габсбургах» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>). В противопоставленном товарном знаке (2) в словосочетании «Cafe' Эстерхази» (Кафе Эстерхази) логическое ударение падает на словесный элемент «Эстерхази», несущий в себе основную функцию знака. В этой связи можно утверждать, что в сравниваемых знаках заложена одна идея, связанная с названием фамилии.

Графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического факторов сходства сопоставляемых знаков.

Относительно однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений следует отметить следующее.

Испрашиваемый перечень товаров 30 класса МКТУ, включает в себя такой товар как «какао», а также «напитки на базе или с добавлением какао». В этой связи данные товары следует признать однородными товарам 30 класса МКТУ «кофе» противопоставленного знака (2), поскольку эти напитки часто встречаются вместе, содержат в своем составе кофеин и обладают бодрящими свойствами.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в испрашиваемом перечне по заявке №2014702362, поскольку относятся к одним и тем же видам товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц) являются однородными услугам 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, доставка блюд на дом), приведенным в перечне товарного знака (1, 2), поскольку они имеют одно назначение и связаны с продвижением пищевых товаров, например, тортов.

Таким образом, принимая во внимание сходство сравниваемых знаков и однородность товаров/услуг, для которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Представленное от владельца противопоставленного знака (1) письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ не снимает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014702362, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а также противопоставления в виде товарного знака (2).

В отношении представленного заявителем заключения Ипполитова Олега Олеговича (3-10) необходимо отметить следующее. Данное заключение является мнением частного лица. Кроме того, темой заключения являются вопросы, связанные с венгерской фамилией и способностью обозначения «Эстерхази» ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, места происхождения

товара и лица, оказывающего услуги. В этой связи к основаниям для отказа в регистрации товарного знака, как не обладающего различительной способностью и указывающего на вид товара, данное заключение не может быть применено.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 04.06.2015.