

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.07.2015, поданное ЗАО «ДИАДАР», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723735, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013723735 с приоритетом от 12.07.2013 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «ego», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «батончики злаковые с высоким содержанием белка; мюсли; продукты зерновые; сладости; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; хлопья кукурузные; хлопья овсяные».

Роспатентом 06.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723735. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно сведениям сети Интернет заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому компанией «I.D.C. HOLDING a.s.», Словацкая Республика (АО «И.Д.Ц. Холдинг») на производимых ею товарах, однородных заявленным (см. сайты: <http://www.diadar.ru/catalog/3/>, <http://zanelu.ru/batonchik-myusli-ego-jogurt-sliva.html>). В связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке, на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Экспертизой также было отмечено, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие согласие «I.D.C. HOLDING a.s.» (АО «И.Д.Ц. Холдинг») на регистрацию товарного знака по заявке №2013723735 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2015 поступило возражение, а 05.11.2015 и 14.12.2015 - дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- само по себе обозначение «ego» будет восприниматься как фантазийное и, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявитель воспользовался предоставленным ему правом и провел переговоры о разрешении сложившейся ситуации мирным путем. По результатам переговоров ЗАО «ДИАДАР» и АО «И.Д.Ц. Холдинг» заключили Мировое соглашение, утвержденное Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-45371/15 от 23.06.2015;

- данное Мировое соглашение было исполнено заявителем путем оплаты вознаграждения (как это предусмотрено положениям Мирового соглашения);

- в рамках Мирового соглашения производство и реализация батончиков-мюсли на территории Российской Федерации осуществляет ЗАО «ДИАДАР». В свою очередь АО «И.Д.Ц. Холдинг» не будет производить и реализовывать батончики-мюсли на территории Российской Федерации;

- АО «И.Д.Ц. Холдинг» передало ЗАО «ДИАДАР» исключительное право на знак «ALTER EGO» по международной регистрации №773792 на территории Российской Федерации в отношении всех указанных в международной регистрации товаров;

- АО «И.Д.Ц. Холдинг» передало ЗАО «ДИАДАР» право на регистрацию товарного знака «EGO» по заявке №2014720916 в отношении всех указанных в этой заявке товаров 30 класса МКТУ путем уступки заявки №2014720916;

- АО «И.Д.Ц. Холдинг» предоставило безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака «ego» по заявке №2013723735 в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя;

- вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «EGO» соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723735 в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копию Мирового соглашения, заключенного между ЗАО «ДИАДАР» и АО «И.Д.Ц. Холдинг»;

2. Копию Определения Арбитражного суда г. Москвы о прекращении производства по делу № А40-45371/15 от 23.06.2015;

3. Оригинал письма-согласия;

4. Сведения по заявке №2014720916;

5. Сведения по знаку по международной регистрации №773792 и №773792А;

6. Копия Генерального соглашения б/н от 22.05.2015;

7. Информационное письмо-подтверждение о передаче авторских прав на этикетки (с переводом);

8. Копия Договора об отчуждении исключительных прав на произведение дизайна б/н от 30.07.2015;

9. Копии банковских документов, содержащих сведения об оплате вознаграждения по Мировому соглашению.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.07.2013) подачи заявки №2013723735 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ego», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение потребителя (ego – в переводе с английского языка на русский язык означает эго, собственная персона, мыслящая личность, субъект, собственное я, самолюбие, см. <http://english-dictionary.ru/ego/>).

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, а также на сайтах, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал I.D.C. HOLDING a.s. (АО «И.Д.Ц.

Холдинг») Словацкая Республика производит батончики мюсли под сходным обозначением «ego».

Вместе с тем, заявителем представлены материалы [1-9], анализ которых показал следующее.

АО «И.Д.Ц. Холдинг» и ЗАО «ДИАДАР» заключили Мировое соглашение [1], которое было утверждено Определением Арбитражного суда города Москвы по делу №Ф40-45371/15 от 23.06.2015 [2].

В рамках Мирового соглашения АО «И.Д.Ц. Холдинг» передает ЗАО «ДИАДАР» права на производство и реализацию батончиков-мюсли на территории Российской Федерации. В свою очередь АО «И.Д.Ц. Холдинг» отказывается от производства и реализации батончиков-мюсли на территории Российской Федерации.

АО «И.Д.Ц. Холдинг» передает ЗАО «ДИАДАР» исключительное право на знак «ALTER EGO» по международной регистрации №773792, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех указанных в международной регистрации товаров.

АО «И.Д.Ц. Холдинг» передает ЗАО «ДИАДАР» право на регистрацию товарного знака «ego» по заявке №2014720916 в отношении всех указанных в этой заявке товаров 30 класса МКТУ путем уступки заявки №2014720916 на имя ЗАО «ДИАДАР».

АО «И.Д.Ц. Холдинг» предоставляет ЗАО «ДИАДАР» безотзывное письменное согласие на регистрацию товарного знака «ego» по заявке №2013723735 на имя ЗАО «ДИАДАР» в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; мюсли; продукты зерновые; сладости; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; хлопья кукурузные; хлопья овсяные» [3].

АО «И.Д.Ц. Холдинг» отчуждает на имя ЗАО «ДИАДАР» исключительные авторские права на десять графических произведений дизайна – оригинал-макеты графического дизайна на батончики мюсли EGO 10 вкусов. АО «И.Д.Ц. Холдинг» в дальнейшем прекратит использование графических произведений на территории

Российской Федерации, а также не будет распоряжаться исключительными правами на графические произведения на территории Российской Федерации.

Договорные обязательства, предусмотренные Мировым соглашением, были исполнены как заявителем, так и АО «И.Д.Ц. Холдинг», что подтверждается представленными материалами [3-9].

Так, согласно Договору об отчуждении исключительных прав на произведение дизайна [8], информационному письму-подтверждению о передаче авторских прав на этикетки [7] и банковскими документами [9] ЗАО «ДИАДАР» переданы исключительные права на произведения дизайна (графический дизайн этикеток в количестве 10 штук).

Материалы [5, 9] свидетельствуют о том, что ЗАО «ДИАДАР» является владельцем знака «ALTER EGO» по международной регистрации №773792А, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «Pastry and confectionery, sweet products, caramels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, cakes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum, pastilles (confectionery) / печенье и кондитерские, сладкие продукты, карамель (конфеты), конфеты, шоколад, сахарные конфеты, вафли, пироги, крекеры, булочки, птифуры (печенья), хлеб специи, сухари, сладкие продукты, используемые для украшения рождественских елок, фруктовых желе, жевательной резинки, пастилки (конфеты)».

Согласно материалам [4, 9] ЗАО «ДИАДАР» является заявителем по заявке №2014720916, поданной на регистрацию товарного знака «ego» в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; вафли; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия];

конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; резинки жевательные; рулет весенний; сухари; сухари панировочные; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

В рамках Мирового соглашения АО «И.Д.Ц. Холдинг» предоставило ЗАО «ДИАДАР» безотзывное письмо-согласие [3], на регистрацию товарного знака «его» по заявке №2013723735 на имя ЗАО «ДИАДАР» в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; мюсли; продукты зерновые; сладости; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; хлопья кукурузные; хлопья овсяные»

Таким образом, заявитель предпринял все меры по получению права на производство и реализацию батончиков-мюсли под обозначением «его» на территории Российской Федерации и прекращению производства и реализации данной продукции на территории Российской Федерации АО «И.Д.Ц. Холдинг» (как предусмотрено положениями Мирового соглашения [1] и Генерального соглашения [6]).

С учетом изложенного, коллегия полагает, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2015, отменить решение Роспатента от 06.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723735.