

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 28.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418632, поданное по поручению компании Доменен Приватштифтунг, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008739310/50 с приоритетом от 22.12.2008 зарегистрирован 20.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418632 на имя ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», 117420, Москва, ул. Наметкина, 10А (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЭСТЕРХАУЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.03.2011 выражено мнение о том, что регистрация №418632 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЭСТЕРХАУЗ» по свидетельству №418632 является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком «ESTERNÁZY» по международной регистрации №945825 (приоритет от 15.05.2007), охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- обозначения «ЭСТЕРХАУЗ» и «ESTERNÁZY» обладают фонетическим сходством, поскольку характеризуются одинаковым общим количеством фонем, согласных и гласных звуков, одинаковым количеством слогов, наличием совпадающих слогов (три из четырех слогов являются полностью совпадающими), близостью состава гласных и согласных звуков, одинаковой позицией ударения, тождеством звучания начальных частей обозначений и сходством звучания конечных частей;

- рассматриваемые обозначения обладают графическим сходством, поскольку характеризуются одинаковым количеством графем, одинаковым расположением графем по отношению друг к другу, одинаковым видом шрифта, графическим написанием и цветовым оформлением, при этом обозначение «ЭСТЕРХАУЗ» воспринимается как транслитерация в кириллице обозначения «ESTERNÁZY»;

- обозначения «ЭСТЕРХАУЗ» и «ESTERNÁZY» являются фантазийными и не имеют самостоятельного значения, однако, следует отметить, что в рассматриваемых обозначениях можно выделить два элемента «ЭСТЕР»/ «ESTER» (женское имя) и «ХАУЗ»/ «NÁZY» (слово «хауз» является транслитерацией английского слова «house» или немецкого «haus», означающих в переводе «дом, здание, семейство, род», а слово «ház» в переводе с венгерского также означает «дом, изба»), которые имеют одинаковое смысловое значение;

- принимая во внимание смысловое значение элементов сравниваемых обозначений можно сделать вывод о том, что «ЭСТЕРХАУЗ» и «ESTERNÁZY» имеют сходное семантическое значение, поскольку в целом их можно интерпретировать как «дом, семейство, род Эстер»;

- таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия, при этом высока вероятность того, что товарный

знак «ЭСТЕРХАУЗ» может быть воспринят российским потребителем как вариант (транслитерация) знака «ESTERNÁZY», в результате чего возникает риск смешения товаров, маркированных товарными знаками, и их производителей;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку принадлежат к одним и тем же родовым группам, могут изготавливаться из одинаковых материалов, имеют одинаковое назначение, а также характеризуются одинаковыми условиями и местами реализации;

- опасность смешения обозначений «ЭСТЕРХАУЗ» и «ESTERNÁZY» особенно высока в силу известности товаров «ESTERNÁZY» на мировом рынке;

- обозначение «ESTERNÁZY» воспроизводит имя знатного венгерского рода «Эстерхази», среди представителей которого много известных исторических лиц;

- представители рода «Эстерхази» слыли большими гурманами и обладателями большого собрания рецептов, среди которых наибольшую известность приобрел рецепт миндально-шоколадного торта, названного «ESTERNÁZY»;

- в настоящее время обозначение «ESTERNÁZY» используется не только в отношении знаменитого торта, но и для обозначения других кондитерских изделий, в частности шоколадных конфет и печенья;

- с учетом того, что обозначение «ESTERNÁZY» имеет многолетние и стойкие ассоциации с историей и культурой Австро-Венгерской монархии и знаменитыми австрийскими кондитерскими изделиями, предоставление правовой охраны сходному товарному знаку «ЭСТЕРХАУЗ» на имя российской компании не только нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на знак с более ранним приоритетом, но и может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товара или его производителя;

- на российском рынке товары под знаком «ESTERNÁZY» будут представлены в 2011 году, подтверждением чего служит письменное заявление лица, подавшего возражение, о намерении использования знака «ESTERNÁZY» в

коммерческой деятельности на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- словарные сведения о значении слов «house», «haus», «ház» [1];
- информация о роде Эстерхази по данным электронной энциклопедии «Википедия» [2];
- информация о роде и дворцах Эстерхази с выборочным переводом на русский язык [3];
- информация о «Поваренной книге Эстерхази» с выборочным переводом на русский язык [4];
- информация о торте «ESTERNÁZY» по данным электронной энциклопедии «Википедия» [5];
- рецепт торта «ESTERNÁZY» с переводом на русский язык [6];
- информация о продажах торта «ESTERNÁZY» с выборочным переводом на русский язык [7];
- образцы оберток кондитерских изделий «ESTERNÁZY» [8];
- информация о кондитерских изделиях «ESTERNÁZY» с переводом на русский язык [9];
- заявление о намерении использовать товарный знак «ESTERNÁZY» на территории Российской Федерации с переводом на русский язык [10].

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418632 недействительным полностью.

Возражение от 28.03.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 20.04.2011 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении данной корреспонденции правообладателю. Однако правообладатель товарного знака по свидетельству №418632 на дату проведения коллегии 28.06.2011 свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2008) 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭСТЕРХАУЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «ЭСТЕРХАУЗ» носит фантазийный характер в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №418632, а также в отношении изготовителя данных товаров.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что потребитель введен в заблуждение относительно товара под обозначением «ЭСТЕРХАУЗ», а также позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем этого товарного знака с деятельностью компании

Доменен Приватштифтунг, Австрия. Более того, из представленного письма [10] лица, подавшего возражение, следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака товар, маркированный обозначением «ESTERNÁZY», на российском рынке отсутствовал. Представленные материалы о роде Эстерхази и о кондитерских изделиях «ESTERNÁZY» не являются общедоступными для русского языка, поскольку выполнены на немецком языке и не распространялись на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарный знак с более ранним приоритетом, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак «ESTERNÁZY» по международной регистрации №945825, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 15.05.2007, 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; мучные и кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки».

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 14.4.2.2 Правил, оспариваемый товарный знак «ЭСТЕРХАУЗ» и противопоставленный знак «ESTERNÁZY» (произносится как «эс-тер-ха-зи») являются сходными, поскольку характеризуются тождеством звучания начальных частей слов «эстер-/ester-» и сходством звучания конечных частей «-хауз»/«-хази» совпадением большей части гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов [эс-тер-ха-уз] и [эс-тер-ха-зи].

Следует отметить, что, поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод о том, что у обозначений «ЭСТЕРХАУЗ» и «ESTERNÁZY» имеется семантика, представляется субъективным.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленный знак различаются по этому критерию, поскольку они выполнены буквами латинского и кириллического алфавитов. Однако, в силу того, что они не имеют оригинальной художественной проработки, поскольку выполнены стандартным шрифтом, визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Относительно однородности товаров сравниваемых обозначений следует отметить следующее.

Перечень товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного знаков включает в себя как идентичные товары, такие как «мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки», так и однородные им товары. Следует отметить, что все товары, включенные в 30 класс МКТУ сравниваемых обозначений, являются пищевыми продуктами и относятся к товарам широкого потребления. Данные товары имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, предлагаются к продаже в магазинах розничной торговли, что позволяет сделать вывод об их однородности. Кроме того, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих обозначений одному правообладателю, что свидетельствует о высокой вероятности смешения товаров, маркированными этими знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы возражения от 28.03.2011 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №418632 в отношении товаров 30 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.03.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418632 недействительным полностью.