

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 (см. <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».

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 (16).

На основании заключения по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 10.02.2016 принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2015, и сохранении в силе решения Роспатента от 04.06.2015.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу №СИП-266/2016 решение Роспатента от 10.02.2016 признано недействительным в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу №СИП-266/2016 возражение, поступившее 19.08.2015, рассматривается повторно.

В федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2016 поступили следующие пояснения заявителя по вопросу охраноспособности заявленного обозначения с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу №СИП-266/2016:

- вывод экспертизы об отнесении обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» к обозначениям «не обладающим различительной способностью» неправомерен, поскольку на сегодняшний день слово «ЭСТЕРХАЗИ» вошло в различные языки мира не только в качестве обозначения определенного вида торта, но и в качестве обозначения кафетериев, отелей, а также фамилий людей, являющихся жителями различных стран;

- при этом вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» представляет собой определенный вид товара не подтвержден нормативно-правовыми документами, сведениями из словарно-справочных источников информации;

- таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение указывает на вид товаров и назначение оказываемых услуг и ложно, либо способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения оказываемых услуг, неправомерен;

- говоря о том, что обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» используется многими производителями в качестве названия кондитерской продукции, Роспатент не учитывает, что на территории Российской Федерации зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№326468, 502314 и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №945825;

- регистрируя товарные знаки, Роспатент признал, что обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» в отношении кондитерских изделий обладает различительной способностью;

- целью регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является легализация фактического использования данного названия предпринимателем и исключение возможных претензий со стороны правообладателя знака по международной регистрации №945825, от которого получено письмо-согласие;

- приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования подтверждается документами о приобретении продукции заявителя, маркированной обозначением «ЭСТЕРХАЗИ», многочисленными покупателями;

- продукция Индивидуального предпринимателя Федоровой И.А. в г.Воронеже одна из самых распространенных.

На заседании коллегии 13.09.2016 заявителем были представлены следующие документы:

- каталог товаров Воронеж 2009 (17);

- каталог товаров Воронеж 2012 (18);

- образы этикеток торта орехово-шоколадного «ЭСТЕРХАЗИ» массой 1.0 кг и 2.5 кг (19);

- договор №2 оказания услуг по переработке сырья и изготовлению кондитерской и кулинарной продукции из давальческого сырья от 01.08.2013, акты приема-сдачи готовой продукции (20);

- договор №2 оказания услуг по переработке сырья и изготовлению кондитерской и кулинарной продукции из давальческого сырья от 01.01.2014, акты приема-сдачи готовой продукции (21);

- договор №1ки оказания услуг по переработке сырья и изготовлению кондитерской и кулинарной продукции из давальческого сырья от 01.01.2016, акты приема-сдачи готовой продукции (22);

- сертификаты соответствия №1352790, №1693536 (23);

- декларация таможенного союза о соответствии №TCN RU Д- RU.FU61.B.09716, зарегистрированная 18.05.2016 (24);

- договор поставки №13ч-6/1834-ТД от 08.09.2013, товарные накладные (25);

- договор поставки №BM327 от 09.09.2013, товарные накладные (26);

- договор поставки №BP-13-689 от 01.09.2013, товарные накладные (27);

- договор поставки №261/19-ДП-Ф от 01.09.2013, товарные накладные (28);

- договор поставки №33943 от 01.08.2013, товарные накладные (29);

- договор №ВрФ/733/13 от 01.08.2013, товарные накладные (30).

На основании вышеизложенных доводов и с учетом совокупности представленных документов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

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 товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По итогам рассмотрения возражения, поступившего 19.08.2015, Роспатентом 10.02.2016 уже было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014702362 по мотивам его несоответствия требованиям пунктам 1, 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу №СИП-266/2016 решение Роспатента от 10.02.2016 признано недействительным в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи возражение индивидуального предпринимателя Федоровой И.А. повторно рассматривается только в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При этом Решение Роспатента от 10.02.2016 в части вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса признано судом по интеллектуальным правам обоснованным. В этой связи в указанном решении Суда по интеллектуальным правам на странице 13 отмечено следующее: «Роспатентом обоснованно отказано предпринимателю (абзац второй страницы 10 оспариваемого решения) в регистрации спорного обозначения в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных «кондитерским изделиям, а именно тортам, изготовленным по определенной рецептуре», и связанными с ними услугами 35-го класса МКТУ «по продвижению данных товаров для третьих лиц», ввиду его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать товары конкретного изготовителя».

Также на странице 13 решения Суда по интеллектуальным правам указано, что «...сторонами не оспаривается, напротив подтверждается, что на дату приоритета заявки №2014702362 спорное обозначение широко использовалось и используется по настоящее время различными производителями в качестве названия кондитерского изделия (торта)».

Необходимо отметить, что в отношении ряда заявленных товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля), заявленное обозначение характеризует товары с точки зрения их вида, а для товаров 30 класса МКТУ (тесто миндальное; крем заварной; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий), используемых для приготовления торта «ЭСТЕРХАЗИ», заявленное обозначение воспринимается как указание на назначение (основными составляющими этого торта являются коржи, приготовленные с использованием миндаля, кремовая начинка и характерный внешний вид - торт глазируется белым фондантом, на котором темным фондантом



или шоколадом рисуют «паутину» , см., например, <http://elaizik.ru/tort-esterhazi/>).

Таким образом, возражение индивидуального предпринимателя Федоровой И.А. в части доводов, относящихся к критической оценке вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (в том числе с учетом дополнительно представленных на заседании коллегии 13.09.2016 документов по фактическому использованию Федоровой И.А. обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» для маркировки тортов (17-30)), повторному рассмотрению не подлежит.

Вместе с тем, в отношении документов (17-30) коллегия отмечает, что они демонстрируют использование заявителем обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» для маркировки торта за полгода до даты подачи заявки №2014702362 (наиболее ранние договоры, акты приема-сдачи готовой продукции, накладные относятся к августу – сентябрю 2013 года, а каталоги за 2009 и 2012 гг. сами по себе не

являются документами, подтверждающими введение товаров в гражданский оборот). При этом параллельно с заявителем это обозначение используется в качестве названия торта различными изготовителями на территории Российской Федерации практически повсеместно (см., например,

<http://добрынинский.пф/catalog/portionnye-torty/esterkhazi/>,

http://mirel.ru/index.php?product_id=76&route=product/product,

<http://www.biskvitdvor.ru/catalog/european/89/>,

<http://www.avenue-1.ru/katalog/torty-Avenu/tort-esterkhazi.html>,

<http://chaika-tort.ru/mini-tort-e-sterhazi/>,

<http://мадамбезе.пф/catalogue/553/>).

Анализ заявленного словесного обозначения на соответствие требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены знак «ESTERHÁZY» (1) и товарный знак



(2).

Вместе с тем, заявитель представил письмо-согласие, в котором правообладатель знака (1) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014702362.

В отношении товарного знака (2) необходимо отметить, что срок действия данной регистрации истек 26.12.2015.

Таким образом, товарные знаки (1), (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По вопросу соответствия заявленного обозначения требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Учитывая то, что обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» представляет собой название торта, при маркировке этим обозначением товаров 30 класса МКТУ, хотя и относящихся к кондитерским изделиям, но имеющим иной вид, или товаров, используемых в качестве ингредиентов для приготовления других кондитерских

изделий (карамель [конфеты]; марципан; хлопья кукурузные; халва; сухари; макарон [печенье миндальное]; рулет весенний; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; ферменты для теста; муссы десертные [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; резинки жевательные; пралине; изделия желейные фруктовые [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье сухое; крекеры; помадки [кондитерские изделия]; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пудра для кондитерских изделий; камень винный для кулинарных целей; бриоши; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; леденцы; пироги; блины; булки; конфеты мятные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; сладости; конфеты; шоколад; мята для кондитерских изделий; пряники; муссы шоколадные; печенье; палочки лакричные [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; лед пищевой; лед натуральный или искусственный; мороженое; йогурт замороженный [мороженое]; закуски легкие на основе хлебных злаков; батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики злаковые), заявленное обозначение способно порождать ложные представления о виде товара (воспринимается как недостоверное/ошибочное указание вида кондитерского изделия), о его свойствах (изделия имеют вкус, характерный для торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности) и о назначении (могут быть использованы при приготовлении торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности).

Вывод о том, что обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» может быть воспринято потребителями как указание на вкусовые свойства/характеристики товаров, не являющихся непосредственно тортами, сделан с учетом использования названия десерта, например, «ТИРАМИСУ», на товарах иного вида (на мороженом, шоколаде, батончиках со злаками, творожном креме):



В отношении остальных товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ (например, для майонеза, изделий макаронных, круп пищевых, заправок для салата, пряностей, пиццы и пр.) заявленное обозначение не будет восприниматься как правдоподобное указание на их вид или характеристику, в связи с чем, оно отнесено коллегией к категории фантазийных. В отношении данной группы товаров возможны иные ассоциативные связи заявленного обозначения, связанные, например, с известной фамилией «Эстерхази», персонажами произведений Финей Д. «Меж двух времен» или Престона Д. «Холодная месть», названием крупнейших в Венгрии дворцово-парковых комплексов.

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, а также может вызывать иные ассоциации (в частности, с персонажами приведенных в возражении произведений), в связи с чем не связано с определенной территорией и конкретным производителем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2015, отменить решение Роспатента от 04.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014702362.