

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 29.01.2010. Данное возражение подано компанией «Domanen Privatstiftung», Австрия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945825, при этом установлено следующее.

Словесный знак "ESTERHAZY" был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 15.05.2007 за № 945825 в отношении товаров и услуг 03, 19, 20, 29, 30-33, 35, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «ESTERHAZY» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.10.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945825 в отношении всех товаров 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, а также части услуг 41 и 43 классов МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении всех заявленных товаров 03, 19, 20, 31, 33, 42, 44 классов МКТУ, а также части услуг 41 и 43 классов МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, а также части услуг 41 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- словесным товарным знаком «ЭСТЕРХАЗИ ESTERHAZY» по свидетельству №194728, приоритет от 01.09.1999, зарегистрированным на имя на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАРЦИПАН+», Россия, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Cafe Эстерхази» по свидетельству №326468, приоритет от 26.12.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «МАРЦИПАН+», Россия, для однородных услуг 43 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 29.01.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945825, доводы которого сводятся к тому, что срок действия исключительных прав на товарный знак [1] истек и он не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №945825.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- копия решения Роспатента от 14.10.2009 на 2 л.{1};
- распечатка товарного знака [1] на 2 л.{2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945825 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 19, 20, 29, 30-33, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в

возражении, убедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 945825 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак "ESTERHAZY" по международной регистрации № 945825 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 19, 20, 29-33, 35, 41-44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ЭСТЕРХАЗИ ESTERHAZY» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, причем словесный элемент «ЭСТЕРХАЗИ» выполнен буквами русского алфавита, а словесный элемент «ESTERHAZY» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из композиции словесных элементов «Safe», выполненного буквами латинского алфавита строчными буквами, буква «С»-заглавная, и «Эстерхази», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Э»-заглавная. Под словесным обозначением расположена плавно изогнутая полоса. Словесные элементы находятся на фоне прямоугольника синего цвета с желтой обводкой. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент «Safe». Правовая охрана предоставлена в синем, желто-золотом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "ESTERHAZY", что обуславливает ассоциирование знаков в целом и заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1- 2] по звуковому критерию обусловлено совпадением словесного элемента «ESTERHAZY/Эстерхази», что свидетельствует о фонетическом вхождении словесного элемента противопоставленной регистрации в заявленное обозначение. В противопоставленном знаке существует дополнительный словесный элемент «Safe», однако он является неохраняемым и не влияет на вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ словарно-справочной информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] представляют собой фамилию людей (например, крупных землевладельцев Венгрии при Габсбургах). Указанный выше факт обуславливает семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2].

Противопоставленный знак [2] является комбинированным. Однако, в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, графический фактор носит второстепенный характер, а превалирующим является фонетическое и семантическое тождество.

Относительно однородности товаров и услуг установлено следующее.

Анализ товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, а также части услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 945825, показывает, что они идентичны или однородны товарам и услугам 29, 30, 32, 35, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2], поскольку они соотносятся по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ESTERHAZY» по международной регистрации №945825 и противопоставленные ему товарные

знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

На дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению в Палате по патентным спорам срок действия товарного знака истек [1] полностью, в связи с чем, он не может более противопоставляться знаку по международной регистрации №945825.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.01.2010, отменить решение Роспатента от 14.10.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 945825 на территории Российской Федерации в отношении всего перечня товаров и услуг за исключением услуг 43 класса МКТУ: «mise a disposition de logements, aliments et boissons; services de restation».