

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 617162, поданное Эвальд-Желатин ГмбХ, Бад-Зобернхайм, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « \_\_\_\_\_ » с приоритетом от 29.01.2016 по заявке № 2016702247 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.05.2017 за № 617162. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества "Аркада Консалт", 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 3, оф. 3-10 (RU) (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 29 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.



В поступившем 10.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что заинтересованность в подаче возражения подтверждается производством листового желатина лицом, подавшим возражение, начиная 1995 года, осуществлением поставок желатина по всему миру, включая Россию. Кроме того, лицо подавшее возражение, является владельцем прав на фирменное наименование «ЭВАЛЬД-ЖЕЛАТИН», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Для обеспечения защиты прав на свои средства индивидуализации компанией были поданы заявки №2019760374, 2019760382, 2019760386, 2019760388 и 2020722944, а оспариваемый товарный знак является препятствием для их регистрации.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением, применяемым в течении долгого периода времени для маркировки однородных товаров компанией Эвальд-Желатин на упаковке, поставляемой в Российскую Федерацию с 2004 года, до даты приоритета оспариваемого товарного знака №617162.

Нарушение оспариваемой регистрацией требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса обосновывается принадлежностью лицу, подавшему возражение, права на фирменное наименование Ewald-Gelatine GmbH, зарегистрированное в соответствии с законодательством Германии 12 декабря 1995 года с основным видом деятельности «производство и продажа желатина и желатинового сырья, а также всех сопутствующих побочных продуктов, отходов и продуктов замещения». Хозяйственная деятельность на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается соответствующими счетами с контрагентами в России об оплате партий желатина за разные годы, начиная с 2004. При этом товары 01, 29 классов МКТУ, указанные в перечне

оспариваемого товарного знака, являются однородными «продукции на основе желатина», производство которой осуществляет лицо, подавшее возражение.

Нарушение оспариваемой регистрацией требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем фактом, что оспариваемый товарный знак характеризуется высокой степенью сходства близкой к тождеству произведению дизайна ”, разработанного в 1999 году Габриэле Эвальд и переданного по исключительной лицензии компании Ewald Gelatine, что подтверждается лицензионным соглашением от 20.12.2019. Автор произведения дизайна не давала согласия на использование разработанного ею обозначения ” или его фрагментов Закрытому акционерному обществу “Аркада Консалт”, в том числе на регистрацию этого произведения в качестве товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- (1) Копия свидетельства на товарный знак №617162;
- (2) Брошюра о компании Эвальд Желатин, выпущенная к 100-летию предприятия;
- (3) Выписки о товарных знаках компании Эвальд Желатин на территории Германии и Евросоюза;
- (4) Выписки о патенте на листовую желатин, зарегистрированный на территории Германии;
- (5) Этикетки продукции, поставляемой в Россию в 2008 году, с указанием Эвальд Желатин в качестве производителя;
- (6) Статьи СМИ об участии компании Эвальд-Желатин в различных международных выставках пищевых продуктов;
- (7) Заявки компании Эвальд-Желатин, поданные на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации;
- (8) Отзывы пользователей сети Интернет о продукции Эвальд-Желатин;

- (9) Выписка из коммерческого реестра “Б” районного суда города Бад-Кройцнах от 30 марта 2020 года
- (10) Распечатка с официального сайта компании Эвальд-Желатин ГмБХ и сайта сервиса регистрации доменов DENIC;
- (11) Счета на имя контрагентов – российских юридических лиц на оплату продукции;
- (12) Статья из Интернет-ресурса о желатине и его свойствах;
- (13) Лицензионное соглашение от 20.12.2019, заключенное между компанией Эвальд Желатин и автором произведения дизайна Габриеле Эвальд;
- (14) Этикетки для ввоза товара в Россию с датой изготовления товаров 07.02.2008 и 29.04.2010; Этикетки, в которых продукция лица, подавшего обращение, поставлялась в период 2011 – 2014 годы; 2013-2016 годы;
- (15) Счет №2071582 от 06.11.2015 на производство коробок крой 142 «Фристайл».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что препятствия для регистрации на территории Российской Федерации товарных знаков по заявкам компании Эвальд-Желатин отсутствуют, так как регистрации возможны с согласия владельца противопоставленного знака, а такое согласие запрошено не было; лицом, подавшим возражение, не доказана широкая известность на территории Российской Федерации обозначения сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не представлены рекламные компании и не подтверждено производство товаров на территории России, и поэтому у потребителя не могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение; а также не представлено подтверждений длительного и интенсивного использования фирменного наименования компании лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации.

Кроме того, в отсутствие нарушений прав лица, подавшего возражения, правообладатель считает, что у последнего отсутствует заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617162.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомнутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо

с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;


3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.


Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование Ewald-Gelatine GmbH, сходное до степени смешения, по мнению этого лица, с оспариваемым товарным знаком, производство однородной



продукции под обозначением " EWALD ", а также принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав на произведение дизайна

«  », позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 617162 с приоритетом от 29.01.2016 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде звезды и горизонтальной линии, а также словесного элемента «EWALD», выполненного буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, синий. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 01, 29 классов МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров и услуг, в связи с несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.



Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ представленных с возражением документов (1-15) позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, действительно является производителем желатиновой продукции на территории Германии, согласно соответствующей выписке из торгового реестра (9), а также владельцем товарных знаков и патента (3-4) на территории Германии и Евросоюза в отношении обозначений, включающих словесный элемент «EWALD», для желатина. Общедоступные сведения в сети Интернет (6) свидетельствуют об активном продвижении компанией Эвальд-Желатин своей продукции посредством участия в различных международных выставках. Представленный счет (15) на изготовление коробок «142 Фристайл» и приложенный образец этикетки (14) свидетельствуют о подготовительной деятельности к введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции лица, подавшего возражение, под комбинированным обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что представленные счета (11) в адрес различных контрагентов (российских юридических лиц «ГЕРМЕС», «ФРИСТАЙЛ», «МАРР РАША», «КОРСАР», «ПРОДИМПОРТ», «Южный крест») не подтверждают факт ввоза товара на территорию Российской Федерации. Так, в материалах возражения отсутствуют таможенные декларации, свидетельствующие о пересечении товарами границы Российской Федерации, отсутствуют какие-либо сведения о дальнейшем доведении товаров до конечного потребителя. Отсутствуют данные о рекламных кампаниях желатина компании Эвальд-Желатин ГмбХ, социологические исследования относительно знания российскими потребителями продукции под маркой «EWALD» и о возможных ассоциативных связях такого

обозначения с лицом, подавшим возражение, в ретроспективе на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, в материалах дела не имеется доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с компанией Эвальд-Желатин ГмбХ.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно записи торгового реестра (9) датой учреждения компании Ewald-Gelatine GmbH является 12.12.1995 года со сферой деятельности предприятия «производство и сбыт желатина и желатинового сырья, а также сопутствующих побочных продуктов, изделий из отходов производства и заменителей продуктов».

С учетом изложенного, возникновение права на фирменное наименование Ewald-Gelatine GmbH лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2016) подтверждено материалами возражения.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «EWALD», который является


фонетически тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «EWALD».

Что касается фактически осуществляемой деятельности, то лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо договоров, свидетельствующих о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации желатина или продукции на его основе под своим фирменным наименованием. Таким образом, проанализировав выше по тексту документы (1-15) лица, подавшего возражение, коллегия приходит к выводу о том, что фактическое производство желатина компанией Ewald-Gelatine GmbH не проиллюстрировано представленными материалами.


Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Материалы возражения (13) свидетельствуют о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в период с 01.09.1999 по 31.12.2013, г-жа Габриэле Эвальд являлась сотрудницей компании «Эвальд-Желатин ГмбХ». В ее обязанности входило оформление упаковок, составление рекламных брошюр, написание рекламных текстов и общая внешняя презентация компании в рамках представления фирменного стиля. В период с 01.09.1999 по 30.11.1999 она составила информационную брошюру, на обложке которой изображено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «EWALD» и «GELATINE», расположенные одно под другим, и изобразительный элемент в виде восьмиконечной звезды. Согласно представленному лицензионному соглашению (13) стороны соглашаются с тем, что компания Эвальд-Желатин ГмбХ имеет право исключительно использовать с 01.12.1999 года с обратной силой со времени разработки и создания текстового/образного товарного знака «Эвальд Желатин со звездой». Права на использование текстового-образного товарного знака

«  » («Эвальд Желатин со звездой») предоставляются исключительно компании Эвальд-Желатин ГмбХ без ограничения по времени использования во

всем мире, а также для использования во всех средствах массовой информации и для любых других целей. При этом госпожа Габриэле Эвальд отказывается от упоминания владельца авторского права при использовании этого товарного знака, а предоставление прав компенсируется за счет выплачиваемой заработной платы.

Таким образом, учитывая изложенные положения лицензионного соглашения (13), исключительные права в отношении произведения дизайна «» перешли к лицу, подавшему возражение, 01.12.1999, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Ни лицо, подавшее возражение, ни госпожа Габриэле Эвальд не давали согласия правообладателю оспариваемого товарного знака на регистрацию последнего с использованием объекта авторского права.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака

«» и текстового/графического произведения «» показал, что оспариваемый товарный знак и указанное комбинированное обозначение производят одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе тождественного изобразительного элемента в виде восьмиконечной звезды, выполненной в синем цвете, и в том же пространственном расположении относительно тождественного словесного элемента «EWALD», выполненного в том же цвете и тем же шрифтом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фрагментом произведения искусства, исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у Эвальд-Желатин ГмбХ, подавшего возражение.

При этом следует отметить, что в материалах заявки отсутствуют какие-либо сведения о наличии определенного теми или иными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 617162 недействительным полностью.**