

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, 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 10.09.2007, поданное компанией «Сосьете де Продюи Нестле», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕСТИК» по свидетельству №261527, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «НЕСТИК» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2004 за №261527 для товаров 10, 16, 24, 25 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Первый Комбинат Детского Питания", Россия. Роспатентом 27.03.2006 был зарегистрирован договор об уступке за №РД0007681, по которому права на знак были переданы ЗАО «Торгово-Промышленный Союз «Ост Юнион», Россия. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 16.04.2008 за № РД0035152, правообладателем товарного знака № 261527 в настоящий момент является компания «КОММЕРШИАЛ ЭНД ИНДАСТРИАЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЮНИОН ЛЛП», Великобритания (далее – правообладатель). Срок действия – 20.12.2012.

Оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам 11.09.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №261527, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки «NESTEA» и «NESQUIK» по свидетельствам №№ 59134 и 59135;
- по решению Палаты по патентным спорам 20.02.2007 товарный знак «NESQUIK» был признан общеизвестным знаком в Российской Федерации с 31 декабря 1999 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого знака;
- в силу объема правовой охраны общеизвестного товарного знака компания «Нестле» считает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака должна быть признана недействительной в отношении всех товаров 30 МКТУ: «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед»;
- оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» является имитацией и почти дословной транслитерацией общеизвестного товарного знака «NESQUIK» и сходен с ним до степени смешения (ярко выраженное фонетическое и визуальное сходство);
- оба словесных обозначения состоят из двух слогов НЕС-ТИК и NES-QUIK [нес-квик] соответственно, при этом первые слоги тождественны, а вторые слоги отличаются одним звуком [т] и [кв]. Визуальное сходство достигается за счет использования оригинального шрифта и полного совпадения букв «Е» и «К», причем оба сравниваемых обозначения располагаются на упаковке товаров по диагонали, что усиливает визуальное сходство. Оба знака являются фантазийными;
- товарный знак «NESQUIK» признан общеизвестным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ: «напитки шоколадные, хлопья из зерновых продуктов», товарный знак «NESQUIK» по свидетельству № 59135 зарегистрирован, в том числе и для товаров 30 класса МКТУ: «пищевые продукты на основе риса, муки или злаков в виде готовых блюд; кофе, заменители кофе и экстракты заменителей

кофе, чай и экстракты чая, какао, и препараты на основе какао, кондитерские и шоколадные изделия, сладости, сахар, хлебобулочные изделия, пирожные, десерты, пудинги, мороженое, мед и заменители меда, пищевые продукты на основе риса, муки или злаков, также в виде готовых блюд, соусы, продукты для ароматизации или приправы к пищевым продуктам»;

- таким образом, оспариваемый товарный зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №59135 и общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 62;

- товарный знак «NESTEA» по свидетельству № 59134 зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» сходен до степени смешения с товарным знаком «NESTEA» по свидетельству № 59134 (ярко выраженное фонетическое сходство);

- оба словесных обозначения состоят из двух слогов НЕС-ТИК и NES-TEA [нес-ти] соответственно, при этом первые слоги тождественны, а вторые слоги отличаются одним звуком [к]. Оба знака являются фантазийными;

- «NES» и «НЕС» являются основными словообразующими элементами для ряда товарных знаков, принадлежащих компании «Нестле», например, NES, NESTLE, NESCAFE, NESPRESSO, НЕСКАФЕ и др.;

- история «Нестле» началась в 1866 году с изобретения Генри Нестле молочной смеси для грудных детей. Сейчас «Нестле» является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания. В апреле 1995 года открылось представительство в Москве, а с 1996 года начало работу одно из первых российских предприятий группы «Нестле» - ООО «Нестле Фуд»;

- деятельность компании «Нестле» была высоко оценена ведущими представителями индустрии и экспертами (награды: «Народная марка», «за заслуги в области иностранных инвестиций в России»). Компания была объявлена компанией года в 1998 году за производственный рост и узнаваемость продукции;

- таким образом, в связи с известностью фирменного наименования «Нестле» и выпускаемой продукцией чрезвычайно велик риск введения

потребителей в заблуждение относительно производителя продукции под товарными знаками «Нестик», и, соответственно, риск смешения сравниваемых знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 261527 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств №№ 59134, 59135, 62, 261527 на 11 л. [1];
- копии уведомлений о продлении срока действия на 4 л. [2];
- копия решения ППС от 20.02.2007 на 9 л. [3];
- копия свидетельства на общеизвестный товарный знак на 1 л. [4];
- распечатка рекламного каталога на 2 л. [5];
- копия свидетельства Московской регистрационной палаты на 1 л. [6].

От правообладателя 14.03.2008 поступил отзыв по мотивам возражения от 11.09.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель утверждает, что сравниваемые товарные знаки «НЕСТИК» и «NESTEA» не сходны до степени смешения, поскольку не доказано их реальное смешение;

- отсутствует смысловое сходство, поскольку слово «НЕСТИК» фантазийное, а «NESTEA» образовано из двух слов, одно из которых – «ТЕА» в переводе с англ. языка означает «чай», при этом в результате интенсивного использования различными производителями оно давно вошло в сознание российских потребителей как обозначение чая, в каком бы сочетании они его не увидели или услышали;

- различное зрительное впечатление достигается за счет использования разных алфавитов (русского и английского);

- имеющееся некоторое звуковое сходство не является сходством до степени смешения, так как произношение слова «NESTEA» на других языках существенно различается по звучанию (на французском – [нестеа], на испанском – [нестя]);

- правообладатель утверждает, что сравниваемые товарные знаки «НЕСТИК» и «NESQUIK» не сходны до степени смешения;
- по смысловому сходству провести анализ сложно, так как оба обозначения фантазийны, визуально знаки также различны, так как используются разные алфавиты, а наличия двух одинаковых букв недостаточно;
- фонетическое сходство также отсутствует, поскольку ударение ставится на последний слог и слышится звонкий ударный «КВИК», в то время как в оспариваемом знаке ударным является слог «НЕС»;
- каждый знак серии знаков с приставкой «NES» был разработан для различных товаров, и маркировать, например, хлопья из зерновых продуктов знаками «NESCAFE», «NESPRESSO» было бы неправомерным, так как это вводило бы потребителей в заблуждение относительно товара;
- утверждение о распространении правовой охраны общеизвестного товарного знака и на неоднородные товары может применяться только в тех случаях, когда будет доказано наличие соответствующей ассоциативной связи у потребителя, кроме того должна быть доказана возможность ущемления интересов правообладателя общеизвестного товарного знака, однако таких материалов в возражении представлено не было.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 261527.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.12.2002) товарного знака по заявке №2002732583/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенным в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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 «НЕСТИК» по свидетельству № 261527 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак «NESTEA» по свидетельству № 59134 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «NESQUIK» по свидетельству № 59135 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №62 представляет собой обозначение «Nesquik», выполненное под наклоном оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «N» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, синем и белом цветовом сочетании [3].

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные составляющие обозначений действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков, однако сравниваемые обозначения имеют всего два слога, при этом замена одной или двух букв в слове является существенной при его визуальном восприятии.

Так, присутствие в сравниваемых обозначениях отчетливо и по-разному произносимых конечных частей «-ТИК», «-ТЕА», «-QUIK» обуславливает восприятие знаков как состоящих из двух слогов, один из которых имеет разное звучание.

Графически сравниваемые товарные знаки несходны, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, что определяет различное зрительное восприятие знаков, при этом общеизвестный товарный знак [3] выполнен в оригинальной графической манере в цвете, что еще больше увеличивает их визуальное отличие.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что лексических единиц «НЕСТИК», «NESTEA» и «NESQUIK» в естественных языках не существует, что делает невозможным их анализ по семантическому критерию.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-3] отличаются по всем трем факторам сходства, что обуславливает отсутствие их ассоциирования в целом.

Довод лица, подавшего возражение о том, что созвучие начальных частей «NES-» и «НЕС-», свидетельствует о принадлежности знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле» не может быть признан убедительным, поскольку в материалах возражения данный факт не доказан. Напротив, большое количество товарных знаков, регистрация которых произведена на различных лиц, содержащих в первоначальной позиции слог «NES-»/«НЕС-», свидетельствует о том, что он не воспринимается как часть, непосредственно связанная с товарами компании «Nestle».

В силу изложенного сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что компания «Сосьете де Продюи Нестле» вышла на российский рынок с 1995 года, создав сеть импортеров и дистрибьюторов, которые стали активно развивать продажи основных торговых марок "Нестле", включая Nescafe и Nesquik. За прошедший период компания участвовала в различных общероссийских выставках и конкурсах, в 1998 году была объявлена компанией года за производственный рост и узнаваемость продукции. Компания наладила производство в России известного во всем мире шоколадного напитка «Nesquik».

Товарный знак «Nesquik» был признан общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31.12.1999 (свидетельство № 62) в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов».

Учитывая известность обозначения «Nesquik», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования обозначений «НЕСТИК» и «Nesquik», и смешения этих знаков в случае маркировки ими товаров «напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов», а также однородных им товаров 30 класса МКТУ: «какао, рис, тапиока (маниока), саго, зерновые продукты».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №261527 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в

отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе, какао, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, зерновые продукты».

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.09.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «НЕСТИК» по свидетельству №261527 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

- 10 - бандажи для беременных; бутылки детские с сосками; затворы для бутылочек с сосками; молокоотсосы; соски (пустышки); соски для детских бутылок.
- 16 - материалы для обучения; нагрудники детские бумажные; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; салфетки косметические бумажные.
- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 25 - одежда, обувь, головные уборы.
- 30 - чай, сахар, мука; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.