

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 11.07.2005, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2005, поданное компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее – заявитель) о признании обозначения «Nesquik» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Словесный элемент «Nesquik» выполнен буквами латинского алфавита темно-синего цвета оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.07.2005 о признании обозначения «Nesquik» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.1999 в отношении следующего уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; хлопья из зерновых продуктов». На заседании коллегии, состоявшейся 10.04.2006, перечень был уточнен следующим образом: «напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов». Согласно описанию обозначения, приведенному на заседании коллегии 01.12.2006, оно представляет собой словесный элемент «Nesquik», выполненный в оригинальной графической манере с использованием сине-белой цветовой гаммы (буквы в синем цвете с обводкой белым цветом).

В подтверждение общеизвестности обозначения «Nesquik» заявителем представлены следующие материалы:

- копия Коммерческого реестра кантона Во, Швейцария, с записью о регистрации Акционерного общества по производству продуктов Сосьете де Продюи Нестле С. А. на 7 л. [1];

- копия доверенности Компании Сосьете де Продюи Нестле С. А., выданная своим представителям в России, на 6 л. [2];

- сведения о деятельности Компании Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария, в Российской Федерации на 2 л. [3];

- копии ежеквартальных бюллетеней компаний группы Нестле в России, на 5л. [4];

- копия страниц «НЕСТЛЕ – РОССИЯ 1998» на 4л. [5];

- сведения об объемах продаж шоколадных напитков и хлопьев из зерновых продуктов с использованием обозначения «Nesquik» Компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария, и сегмент рынка, занимаемый данными товарами на 2л. [6];

- сведения о затратах на рекламу товарного знака «Nesquik» в РФ Компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария на 2л. [7];

- образцы упаковок товаров, маркированных обозначением «Nesquik»: быстрорастворимого шоколадного напитка 2 штуки [8], мороженого 1 штука [9], готового шоколадного завтрака 2 штуки [10], шоколадного напитка 3 штуки [11];

- образец рекламы напитка «Nesquik» на 1л.[12];

- «Признание обозначения «Nesquik» общеизвестным товарным знаком в РФ по 30 классу МКТУ», отчет по исследованию, Аналитический Центр Юрия Левады, М., 2004 на 35л. [13];

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.04.2006, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- копия отчета компании «Nestlé», 1996 на 6л. с переводом на 1л. [14];

- список компаний Группы НЕСТЛЕ во всем мире на 18л. [15].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.04.2006, заявителем также были представлены:

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Нестле Фуд» [16];

- доверенность №01/2006 на имя г-на Филиппа Блондио на 2 л. [17];

- приказ о приёме на работу Менье Бернарда в качестве Генерального директора ООО Нестле Фуд на 1 л. [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.07.2005 о признании обозначения «Nesquik» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, действующий с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ).

Согласно требованиям, установленным статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение

распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19<sup>1</sup> Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19<sup>2</sup> Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС и пунктом 2.2 Правил ОИ, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

— об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;

- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 11.07.2005, показал следующее.

Обозначение, для которого испрашивается статус общеизвестного обозначения на территории Российской Федерации представляет собой слово «Nesquik», выполненное оригинальным шрифтом синего цвета с белой окантовкой буквами латинского алфавита с использованием начальной заглавной буквы «N». Словесный элемент расположен по диагонали. Статус общеизвестного товарного знака испрашивается обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ - «напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов».

В качестве исторической справки лицом, подавшим заявление, приведены сведения о том что, деятельность компании началась в 1866 году в Швейцарии, когда основатель фирмы Генри Нестле наладил производство заменителя грудного молока. Данный продукт через пять лет начал поставляться на территорию Российской Империи.

Компания Société des Produits Nestlé S. A. (Сосьете де Продюи Нестле С.А.), была зарегистрирована в Коммерческом реестре кантона ВО, Швейцария 15.12.1936 [1].

В настоящее время в корпорацию входят 508 предприятий в 86 странах мира [15], из которых 70 производят товары, маркированные обозначением «Nesquik» [3].

В начале 90 годов XX века продукция этой компании появляется на территории Российской Федерации. Реализация товаров фирмы заявителя осуществлялась посредством дочерней компании АОЗТ «Нестле Фуд А.О.», зарегистрированной Московской Регистрационной Палатой в 1996 г., которая в 2002 г. была преобразована в ООО «Нестле Фуд». Данная компания выступает на российском рынке в качестве представительства Сосьете де Продюи Нестле С.А. [2; 16].

Общие инвестиции заявителя в производство и развитие дистрибьюторской деятельности в России на 30.12.2002 составили более 250 миллионов долларов США, из них 80 миллионов вложены в распространение товаров, маркированных обозначением «Nesquik».

Появившиеся в России в 1996 г. шоколадные напитки и хлопья из зерновых продуктов «Nesquik» всего за два года стали лидером на рынке этих продуктов, что было обусловлено высоким качеством продукции и продуманной стратегией продвижения товара на рынке: так затраты на рекламу на телевидении, в печатных изданиях и на наружную рекламу составили в 1999г. 6497661\$ (для шоколадных напитков) и 57199 тысяч рублей (для хлопьев из зерновых продуктов) [7].

Динамика освоения соответствующих секторов рынка свидетельствует о том, что в 1999г на долю шоколадных напитков «Nesquik» в России приходилось около 13% рынка (в 2002г. – 56%), а доля хлопьев из зерновых продуктов, маркированных тем же обозначением, в 1999 г. составляла 11% рынка (в 2002г. – 17%).

Интенсивность использования обозначения на территории Российской Федерации для товаров «напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов» подтверждена объемами продаж [6]. Согласно этим данным заявителем было

продано в России в 1999 г. 529 тонн (с 1996 по 1998 – 11792 тонн) шоколадных напитков и 2870 тонн (с 1996 по 1998 – 8670 тонн) хлопьев. Указанные товары, маркированные заявленным обозначением, продаются практически на всей территории Российской Федерации (около 100 городов), включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Краснодар, Иркутск, Волгоград и др.

В приложениях [8] - [11] представлены образцы этикеток и упаковок товаров, маркированных заявленным обозначением.

Опрос потребителей, проведенный Аналитическим Центром Юрия Левады в 2004 году по вопросу известности обозначения «Nesquik», показал, что указанное обозначение известно 81% опрошенных, все они правильно указали графическое выполнение обозначения, что говорит об устойчивом знании обозначения.

Среди тех, кто дал положительный ответ на вопрос о знании обозначения «Nesquik», 90% респондентов знают, что этим обозначением маркируются шоколадные напитки, а 49% знают, что им маркируются хлопья из зерновых продуктов.

Принимая во внимание, что опрос был проведен в середине 2004 года (с 23 июня по 5 июля) его результаты показывают, что 50% респондентов из числа знакомых с обозначением «Nesquik», знают, что этим знаком маркированы указанные выше товары 30 класса МКТУ 5 лет и более. 69% опрошенных известно, что указанное обозначение принадлежит Компании Сосьете де Продюи Нестле.

Таким образом, по результатам проведенного анализа представленных фактических данных можно сделать вывод о широкой известности на 31.12.1999 на территории Российской Федерации заявленного обозначения «Nesquik», используемого Сосьете де Продюи Нестле С.А. в отношении товаров 30 класса МКТУ — «маркируются напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов».

Экспертиза на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показала, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «Nesquik»

№59135 с приоритетом 08.04.1977 в отношении, в частности, однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Сосьете Де Продюи Нестле С.А. Действие указанной регистрации не препятствует признанию заявленного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку правообладателем обоих обозначений является одно и то же лицо.

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, пунктом 1 статьи 2 Закона, пунктом 1 статьи 7 Закона, Правилами, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.07.2005 и признать заявленное обозначение «Nesquik» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя компании Сосьете де Продюи Нестле С.А. с 31.12.1999 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: напитки шоколадные; хлопья из зерновых продуктов.**