

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.08.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «NESSPECIA» по свидетельству №300074, поданное «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005711818/50 с приоритетом от 18.05.2005 зарегистрирован 11.01.2006 за №300074 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айдиго», Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее— правообладатель), в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №300074 представляет собой словесное обозначение «NESSPECIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2007 изложено мнение о том, что регистрация №300074 товарного знака «NESSPECIA» противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, 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:

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован ряд товарных знаков, а именно:

- товарный знак «NESCAFE» по свидетельству №60321, зарегистрированный в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, с датой приоритета 14.07.1977 (1);

- общеизвестный товарный знак «NESCAFE» по свидетельству №49, признанный общеизвестным с 31.12.1998г. в отношении товаров 30 класса МКТУ (2);

- общеизвестный товарный знак «NESTLE» по свидетельству №42, признанный общеизвестным с 31.12.1998г. в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ (3);

- товарный знак «NESTLE» по свидетельству №48816, зарегистрированный в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, с датой приоритета 19.07.1972 (4);

- оспариваемая регистрация и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому критериям сходства в отношении однородных товаров;

- лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемая регистрация будет ассоциироваться у потребителя с правообладателем противопоставленных знаков в силу того, что правообладатель является известной компанией «Нестле»;

- вероятность возникновения у потребителей такой ассоциации тем более велика, поскольку «NES» и «НЕС» являются основными словообразующими элементами для ряда товарных знаков, принадлежащих компании «Нестле». Компания «Нестле» в течение десятилетий придерживается концепции разработки, регистрации и поддержания в силе товарных знаков с префиксом «NES» и «НЕС»;

- эта концепция разработки и регистрации товарных знаков тесно связана с историей компании и комплексом прав на ее фирменное наименование. История «Нестле» началась в 1866 году с изобретения Генри Нестле молочной смеси для грудных детей. Взаимоотношения с Россией начались в XIX веке с подписания эксклюзивного контракта с Генри Нестле на поставку молочной продукции на территории Российской Империи. Сейчас «Нестле» является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- информацию из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на 53 л. (5);

- Закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» на 12 л. (6);

- фотографии товаров под знаком «NESSPECIA» (7);

- свидетельство о регистрации ООО «Нестле Фуд» (8).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №300074 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- ссылка лица, подавшего возражение, на общеизвестные товарные знаки (2), (3) не может служить основанием для признания предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации недействительной, поскольку в отношении указанных регистраций отсутствует однородность товаров с товарами, указанными в свидетельстве на оспариваемый товарный знак. Ссылка лица, подавшего возражение, на общеизвестность указанных товарных знаков в отношении расширительно толкуемого им перечня товаров не отвечает требованиям Закона;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (4) не являются сходными до степени смешения ни по смысловому, ни по фонетическому, ни по графическому признакам сходства;

- смысловое значение рассматриваемого товарного знака ассоциируется, в первую очередь со специями (SPECIA), в то время как противопоставленные знаки «Нестле» связываются с фамилией основателя одноименной фирмы.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №300074.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (18.05.2005) поступления заявки №2005711818/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает

вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №300074 представляет собой словесное обозначение «NESSPECIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «NESCAFE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный в РФ товарный знак (2) представляет собой обозначение «NESCAFE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Противопоставленный общеизвестный в РФ товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «NESTLE», выполненное оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание», товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», товаров 30 класса МКТУ «конфеты, шоколад, кофе, мороженое, хлопья из зерновых продуктов».

Противопоставленный товарный знак (4) является словесным и состоит из слова «NESTLE», исполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Обращение к сопоставляемым знакам (1-4) показало, что основную индивидуализирующую нагрузку в каждом из них несет словесный элемент «NESSPECIA», «NESCAFE» и «NESTLE», соответственно.

С точки зрения фонетики словесные составляющие обозначений действительно имеют в начальной части обозначений близкий состав и расположение согласных и гласных звуков. Однако сравниваемые обозначения отличаются конечными частями обозначений «-SPECIA», «-SAFE», «-TLE», которые отчетливо и по-разному произносятся. Кроме того, сопоставляемые знаки в целом состоят из разного количества слогов, что обуславливает их разное звучание.

Графически сравниваемые товарные знаки также не являются сходными, поскольку оспариваемый товарный знак «NESSPECIA» выполнен стандартным шрифтом в отличие от противопоставленных знаков (1-4), исполненных в оригинальной графической манере. В этой связи исследуемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1-4) отличаются по всем трем критериям сходства, что обуславливает отсутствие их ассоциирования в целом.

Поскольку сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом, анализ однородности товаров не является необходимым.

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров и регистрация оспариваемого знака не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что созвучие начальных частей «NES-» 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-», свидетельствует о том, что он не воспринимается как часть, непосредственно связанная с товарами компании «Nestle».

Довод лица, подавшего возражение, о том, что общеизвестные товарные знаки (2, 3) являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не может быть признан убедительным, поскольку товары, указанные в перечне противопоставленных знаков (2, 3) не являются однородными товарам, приведенным в перечне рассматриваемой регистрации №300074.

Доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, в особом мнении от 27.10.2008, повторяют доводы возражения, которые проанализированы выше и не требуют дополнительной оценки.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №300074.