

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 30.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕСТИК» по свидетельству №225604, поданное «Сосьете де Продюи Нестле», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000724702/50 с приоритетом от 27.09.2000 зарегистрирован 25.10.2002 за №225604 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Первый комбинат детского питания», Москва в отношении товаров 02, 29, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0035152 от 16.04.2008, правообладателем товарного знака по свидетельству №225604 является "КОММЕРШИАЛ ЭНД ИНДАСТРИАЛ ИНТЕРНЕСНЛ ЮНИОН ЛЛП", 788-790, Финчли Роуд, Лондон, NW11 7TJ, Великобритания (далее—правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словесное обозначение «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2007 изложено мнение о том, что регистрация №225604 товарного знака «НЕСТИК» в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ 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 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 и 32 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «NESTEA» по свидетельству №59134 и «NESQUICK» по свидетельству №59135;

— при этом товарный знак «NESQUICK» признан общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1999 и внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за №62, в связи с чем согласно статье 19.1 Закона его правовая охрана распространяется, в том числе и на неоднородные товары;

— сходство сравниваемых обозначений до степени смешения основано на фонетическом, и графическом сходстве сравниваемых словесных элементов и однородности товаров;

— вышеуказанное сходство в основном определяется за счет созвучия начальных частей «NES-» и «НЕС-», свидетельствующих о принадлежности знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле»;

— также в возражении указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой имитацию противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №225604 недействительной частично в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Изображения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и сведения об их правовом статусе [1];
2. Фотографии товаров под знаком «НЕСТИК» [2];
3. Свидетельство о регистрации ООО «Нестле Фуд» [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 07.02.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

— сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в силу следующих факторов;

— фонетическое отличие обусловлено различными конечными частями сопоставляемых знаков «-ТИК» и «-ТЕА», «-QUICK»;

— знаки выполнены буквами различных алфавитов, что свидетельствует об их визуальном различии;

— смысловое сходство также отсутствует;

— ссылка лица, подавшего возражение, на общеизвестный товарный знак №62 «NESQUICK» не может быть учтена в силу отсутствия сходства и неоднородности товаров, в отношении которых обозначение «NESQUICK» было признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации;

— продукция, маркированная обозначениями «НЕСТИК» и «NESTEA», «NESQUICK» не смешивается потребителями, поскольку знаком «НЕСТИК» маркируется детское питание, знаком «NESTEA» - чай, а «NESQUICK» - хлопья и какао;

— следовательно, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей;

— продукция, маркированная обозначением «НЕСТИК», активно рекламируется и присутствует на рынке в различных регионах России.

К отзыву приложены:

4. Сведения о рекламе, продвижении и реализации продукции под товарным знаком «НЕСТИК» [4].

5. Рекламные материалы [5].

Данное возражение было рассмотрено и по результатам рассмотрения Роспатентом было вынесено решение от 12.04.2008 «отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №225604».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2009 по делу №А40-42616/08-26-326 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2009 по делу №09АП-4390/2008-АК решение Роспатента от 12.04.2008 признано недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании данных судебных актов возражение от 30.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ назначено к повторному рассмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом приоритета (27.09.2000) заявки №2000724702/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словосочетание «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59134 представляет собой словесное обозначение «NESTEA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59135 представляет собой словесное обозначение «NESQUICK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак №62 представляет собой обозначение «Nesquick», выполненное под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2009 по делу №А40-42616/08-26-326 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2009 по делу №09АП-4390/2008-АК было установлено сходство оспариваемого товарного знака «НЕСТИК» по свидетельству №225604 и противопоставленного товарного знака «NESQUICK» по свидетельству №59135 и общеизвестного товарного знака №62 «Nesquick».

При этом товары 32 класса МКТУ оспариваемого знака и товары противопоставленного товарного знака по свидетельству №59135 – «пиво, минеральные воды и другие безалкогольные напитки, сиропы, экстракты и эссенции для приготовления безалкогольных напитков» признаны однородными.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 5 класса МКТУ вышеуказанными судебными актами подтверждена.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.07.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225604 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 05— диетические вещества для медицинских целей; детское питание;
- 29— мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
- 31— сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод;
- 33— алкогольные напитки [за исключением пива];
- 42— реализация диетических веществ для медицинских целей; реализация детского питания; реализация товаров 29, 31, 32 и 33 классов.