

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.01.2014, поданное Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463017, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011709760 с приоритетом от 28.03.2011 зарегистрирован 30.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №463017 в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Мастер», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «INUTS АЙНАТС», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом (слово «INUTS» размещено над словесным элементом «АЙНАТС»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №463017 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №463017 в отношении части товаров 30 класса МКТУ (а именно: бисквиты; бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад) была предоставлена в нарушение требований, установленных пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №356609, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №356609 охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 06.05.2004, с учетом территориального расширения, в отношении товаров 30 класса МКТУ - «Chocolat et produits de chocolat, articles de confiserie» (шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия);

- товарный знак является словесным и представляет собой слово «NUTS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета одним из стандартных видов шрифта;

- с учетом того, что в состав оспариваемого товарного знака входит слово «INUTS» и его русская транслитерация «АЙНАТС», сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по фонетическому признаку показал следующее;

- оспариваемый товарный знак [ай-натс] состоит из двух слогов и шести звуков, латинская составляющая знака состоит из пяти букв, кириллическая составляющая - из шести;

- противопоставленный товарный знак [натс] состоит из одного слога, четырех букв и четырех звуков;

- анализ по фонетическому критерию сходства демонстрирует наличие фонетического сходства оспариваемого знака «INUTS/АЙНАТС» [ай-натс] и противопоставленного товарного знака «NUTS» [натс], обусловленного фонетическим использованием противопоставленного товарного знака «NUTS» в оспариваемом знаке «INUTS/АЙНАТС»;

- таким образом, полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака «NUTS» [натс] в словесные элементы «INUTS/АЙНАТС» [ай-натс] оспариваемого товарного знака позволяют констатировать наличие фонетического сходства сравниваемых товарных знаков;

- сравниваемые товарные знаки лишены каких бы то ни было графических особенностей и оба представляют собой слова «INUTS/АЙНАТС», «NUTS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами в черном цвете, разница заключается лишь в наличии в латинской составляющей оспариваемого товарного знака дополнительной буквы «I», а также слова в кириллице;

- при этом начальная буква «I», ввиду особенностей ее начертания - она лишена дополнительных графических элементов и представляет собой простой вертикально-ориентированный символ, не оказывает решающего влияния на формирование различного зрительного впечатления при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;

- словесный элемент «АЙНАТС» также не формирует качественно новое зрительное впечатление, получаемое при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;

- следовательно, сравниваемые товарные знаки являются графически сходными;

- поскольку товарный знак «INUTS/АЙНАТС» лишен смыслового значения, не представляется возможным проводить сравнение обозначений по признаку семантического сходства;

- следует отметить, что отсутствие у оспариваемого товарного знака смыслового значения усиливает значимость фонетического и визуального сходства рассматриваемых знаков с точки зрения опасности их смешения потребителем;

- принадлежащий лицу, подавшему возражение товарный знак «NUTS» с более ранним приоритетом хорошо знаком российским потребителям кондитерских изделий и шоколада;

- приложенные к возражению материалы свидетельствуют о том, что противопоставленный знак обладает очень высокой различительной способностью для кондитерских изделий, представляющих собой батончики из нуги с орехами и карамелью, покрытые слоем шоколада;

- поэтому потребитель при столкновении с оспариваемой регистрацией на рынке будет вынужден обратить внимание на факт вхождения в нее противопоставленного товарного знака, и, как следствие, у потребителя может возникнуть представление о том, что товарный знак «INUTS/АЙНАТС» принадлежит компании Нестле и является вариантом знака «NUTS»;

- товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» из перечня противопоставленной регистрации и перечисленные выше товары из перечня оспариваемого знака, за исключением «какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао», соотносятся как род/вид, следовательно, являются однородными;

- в отношении товаров «какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао» следует сделать вывод об их однородности товарам «шоколад и шоколадные изделия» из

перечня противопоставленной регистрации ввиду того, что они изготавливаются из одного материала - какао-бобов;

- в связи с вышеизложенным, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463017 в отношении части товаров 30 класса МКТУ нарушает исключительное право на товарный знак по международной регистрации №356609, имеющий более раннюю дату приоритета и охраняемый в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №463017 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

К возражению приложены следующие документы:

- информационные письма ООО «Нестле Россия» [1];
- пояснительная записка ООО «Нестле Россия» [2];
- письмо от 20.09.2013 ЗАО «Эй Си Нильсен» [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №463017 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 20.01.2014 (в адрес правообладателя – ООО «Мастер», 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 229, было

направлено уведомление от 10.04.2014 с сообщением о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения и материалами возражения).

На заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2014, правообладатель товарного знака по свидетельству №463017 отсутствовал и отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

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

С учетом даты (28.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №463017 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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 (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №463017 с приоритетом от 28.03.2011

INUTS

представляет собой словесное обозначение **АЙНАТС**, включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение (Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария) является правообладателем сходного до степени смешения знака по международной регистрации №356609, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №356609 представляет собой словесное обозначение «NUTS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №463017 и знака по международной регистрации №356609 на тождество и сходство было установлено следующее.

Словесные элементы «INUTS» и «АЙНАТС» оспариваемого товарного знака не содержатся в лексике иностранных и русского языков, соответственно. В этой связи словесный элемент «INUTS» будет восприниматься как фантазийное слово, выполненное буквами латинского алфавита, а слово «АЙНАТС» - как его транслитерация буквами русского алфавита.

Словесный элемент «NUTS» противопоставленного знака является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык следующим образом (см. <http://slovari.yandex.ru/nuts>):

1. сумасшедший, чокнутый; рехнувшийся, спятивший;

2. (nuts about / on) без ума от (кого-л. / чего-л.); помешавшийся на (ком-л. / чем-л.);
3. испортившийся, не функционирующий как положено.

Кроме того, данное слово также может быть переведено как «орехи» («nuts» - множественная форма существительного «nut» (орех)).

Анализ знаков на предмет их фонетического сходства показал, что они обладают высокой степенью звукового сходства в силу полного фонетического вхождения противопоставленного знака «NUTS» в оспариваемый товарный знак «INUTS»/«АЙНАТС».

Графически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены стандартными видами шрифтов без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Несмотря на то, что слово «NUTS» является лексической единицей английского языка, ввиду отсутствия у словесных элементов «INUTS», «АЙНАТС» какого-либо смыслового значения, оценить знаки с точки зрения семантического критерия сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых знаков, при отсутствии семантики у словесных элементов оспариваемого товарного знака, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, товарный знак по свидетельству №463017 и знак по международной регистрации №356609 были признаны сходными в целом.

Товары 30 класса МКТУ «бисквиты; бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на

основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463017 и товары 30 класса МКТУ «Chocolate and chocolate products, confectionery goods» (шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия), являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (кондитерские изделия), либо изготавливаются из одного материала (какао-бобов), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

При оценке сходства до степени смешения коллегия палаты по патентным спорам также исходила из того, что товарный знак по свидетельствам №463017 и знак по международной регистрации №356609 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия и напитки, изготовленные на основе какао-бобов), которые относятся к недорогим товарам широкого потребления, в связи с чем, при их приобретении степень внимательности к маркировке продукции у потребителей снижена.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что принадлежащий Сосьете де Продюи Нестле С.А. знак «NUTS» обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий, а именно шоколадных батончиков с начинкой из нуги, карамели и орехов. За период с 2008 по 2013 годы на территории России было продано более 17000 тон шоколадных батончиков с маркировкой «NUTS», а суммарные затраты на рекламу продукции в указанный период составили 400 млн. руб. Шоколадные батончики «NUTS» реализуются практически во всех крупных торговых сетях (Ашан, Метро, Дикси, 7 континент, Билла, Гиперглобус и пр.) [1-3].

В этой связи, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, при появлении на рынке однородной продукции, маркированной обозначением «INUTS»/«АЙТАТС», включающим противопоставленный знак, потребители могут ошибочно думать о принадлежности кондитерских изделий одному производителю – швейцарской компании Сосьете де Продюи Нестле С.А.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №463017 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №356609 в отношении вышеперечисленных однородных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.01.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463017 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».