

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.12.2008, поданное компанией "Байерсдорф Акциенгезельшафт", Германия [Beiersdorf AG, Germany] (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «NIV» по свидетельству № 349814, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006711035/50 с приоритетом от 27.04.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2008 за № 349814 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя "АРМОРИКА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", Гибралтар (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки знак "представляет собой фантазийное слово NIV (рус. НИВ), написанное буквами латинского алфавита".

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349814, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «NIVEA» по свидетельствам № 137829, приоритет от 29.09.1994 [срок действия регистрации продлен до 29.09.2014], № 32916, приоритет от 02.08.1966 [срок действия регистрации продлен до 02.08.2016], которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 и 05 классов

МКТУ ранее даты приоритета (27.04.2006) оспариваемого товарного знака «NIV» по свидетельству № 349814;

- регистрация и использование оспариваемого товарного знака «NIV» по свидетельству № 349814 в отношении однородных товаров могут привести к нарушению законных прав и интересов компании лица, подавшего возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тождественностью элемента «NIV», то есть в данном случае имеет место вхождение оспариваемого знака в противопоставленные товарные знаки. Окончание «-EA» в противопоставленных знаках не оказывает решающего влияния на фонетику;

- графическое сходство сравниваемых знаков основано на сходном общем зрительном впечатлении, поскольку знаки выполнены стандартным шрифтом, обычными печатными буквами в черно-белой цветовой гамме;

- сравниваемые товарные знаки не имеют смыслового значения, поэтому анализ знаков по этому критерию не представляется возможным;

- окончание «-EA» в противопоставленных знаках «NIVEA» может восприниматься как женский род, в то время как оспариваемый знак «NIV» - как аналогичное существительное мужского рода, имеющее тот же корень;

- у потребителя может возникнуть впечатление, что товары, маркированные противопоставленными знаками «NIVEA», предназначены для женщин, а товары, маркированные оспариваемым знаком «NIV», производятся тем же самым производителем для мужчин;

- при оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков следует учитывать, что они предназначены для маркировки однородных товаров 03 класса МКТУ ("косметические и гигиенические изделия"), являющихся товарами широкого потребления, краткосрочного пользования, невысокой стоимости, имеющих одинаковые условия сбыта, круг потребителей;

- потребители при приобретении анализируемого рода продукции руководствуются общими впечатлениями о знаке, увиденном ранее и проявляют меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров;

- оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров;

- лицо, подавшее возражение, является широко известной компанией, которая была основана в Германии 120 лет назад и в настоящее время является ведущей международной корпорацией по производству косметической продукции, медицинских товаров;

- продукция лица, подавшее возражение, продается практически во всех странах мира через филиалы, дистрибьютеров и лицензиатов и знакома российским потребителям, пользуется большой популярностью;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит целая серия товарных знаков с сильным словесным элементом «NIVEA», зарегистрированных на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ (международные регистрации № 803978 от 07.01.2003, № 702653 от 13.05.1998 и т.д., свидетельства № 354861, приоритет от 29.11.2006, № 284604, приоритет от 26.09.2003 и т.д.);

- косметическая марка «NIVEA» является самой популярной и заслуживающей доверия по состоянию на сентябрь-ноябрь 2000 года среди российских потребителей;

- согласно Постановлению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 3691/06 знаки лица, подавшего возражение, обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических марок в Российской Федерации с достаточно большой долей рынка и узнаваемости среди потребителей;

- на усиление различительной способности влияет повторяющийся в товарных знаках лица, подавшего возражение, изобразительный элемент;

- на момент проведения экспертизы обозначения «NIV» существовала реальная опасность смешения его с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака «NIV» по свидетельству № 349814 являются одной из форм недобросовестной конкуренции;

- регистрация товарного знака «NIV» по свидетельству № 349814 произведена в нарушение положений 10 bis, 10 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- сведения о товарном знаке «NIV» по свидетельству № 349814 – на 2 л. (1);
- сведения о противопоставленных товарных знаках «NIVEA» по свидетельствам № 137829, 32916 – на 4 л. (2);
- данные о написании существительных первого склонения в латинском написании – на 1 л. (3);
- выдержка из Толкового словаря русского языка – на 2 л. (4);
- распечатка с сайта <http://www.nivea.ru> – на 5 л. (5);
- историческая справка о компании Beiersdorf AG – на 1 л. (6);
- сведения о товарных знаках компании Beiersdorf AG, содержащих словесный элемент «NIVEA» – на 43 л. (7);
- страницы журнала "БРЕНДИНГ: новые технологии в России" – на 11 л. (8);
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за № 3691/06 от 18.07.2006 – на 12 л. (9).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2009, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- сведения по грамматике латинского языка – на 2 л. (10);
- сведения с сайта <http://slovari.yandex.ru> – на 3 л. (11).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349814 частично.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам возражения от 29.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «NIV» по свидетельству № 349814.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (27.04.2006) поступления заявки № 2006711035/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 10 bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 2 статьи 10 bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 10 bis Парижской конвенции в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ter Парижской конвенции страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза законные средства для эффективного пресечения всех действий, указанных в статье 10 bis Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действи-

тельности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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.

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 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 признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 349814 (1) представляет собой слово «NIV», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия "старших" товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя иного лица, для однородных перечней товаров 03, 05 классов МКТУ и в связи со способностью введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товара.

Товарный знак по свидетельству № 32916 (2) представляет собой словесное обозначение «NIVEA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак (2) охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ. Срок действия регистрации знака (2) продлен до 02.08.2016 г.

Товарный знак по свидетельству № 137829 (3) представляет собой словесное обозначение «NIVEA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак (3) охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ. Срок действия регистрации знака (3) продлен до 29.09.2014 г.

Правообладателем знаков (2,3) является лицо, подавшее возражение.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы (1-11) и материалы возражения от 29.12.2008 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «NIV» (1) и противопоставленных знаков «NIVEA» (2,3) свидетельствует об их сходстве.

Так сопоставленные знаки (1) и (2,3) являются сходными по фонетическому фактору благодаря полному фонетическому вхождению оспариваемого знака «NIV» (1) в противопоставленные знаки «NIVEA» (2,3). Сравнимые знаки (1) и (2,3) отличаются присутствием окончания «-EA» в противопоставленных знаках, которое не формирует качественно иные звуковые оттенки.

Сопоставительный анализ товарных знаков (1) и (2,3) по графическому фактору показал, что знаки визуально близки за счет использования при их написании букв одного алфавита (латинский), стандартного шрифта, заглавных букв.

Значение у сравниваемых знаков (1) и (2,3) как самостоятельных лексических единиц отсутствует. Однако, знак (1) может восприниматься как существительное мужского рода, а противопоставленные знаки (2,3) могут быть восприняты как существительные женского рода, что сближает знаки благодаря присутствию в них тождественного корня «NIV».

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому, графическому и семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются однородными товарам 03 класса МКТУ знака (3) и части товаров 05 класса МКТУ ["гигиенические средства, дезинфицирующие средства"] знака (2), в отношении которых им предоставлена правовая охрана. Данный вывод обусловлен следующими факторами.

Анализируемые товары имеют общее назначение (гигиенический и косметический уход), совместно встречаются в обиходе и в продаже (прилавки с гигиенической и косметической продукцией), имеют общий род (вид) [косметические средства, товары

для гигиены)], являются товарами широкого потребления, при оценке степени однородности которых, применяется более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Данные признаки обуславливают высокую степень смешения товаров разных производителей.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками (2,3), ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, является правомерным.

Исходя из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 3691/06 от 18.07.2006 [9] товарные знаки лица, подавшего возражение, в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брендов в Российской Федерации с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. Информация о товарах лица, подавшего возражение, размещена в сети Интернет и печатных изданиях [5,8]. Так, согласно изданию "БРЕНДИНГ: новые технологии в России" [8] в 2000 году косметический бренд «NIVEA» признан в Российской Федерации самым популярным и заслуживающим наибольшего доверия у потребителей.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что с учетом широкой известности продукции, маркированной товарными знаками, содержащими словесный элемент «NIVEA», а также ее производителя (лицо, подавшее возражение), товарный знак «NIV» (1) способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о регистрации товарного знака «NIV» (1), произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, является обоснованным. Следует также отметить, что положения данных норм коррелируют в части с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции, устанавливающей, что подлежат запрету все действия, способ-

ные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349814 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 03 - амбра [парфюмерия]; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для белья; деревья ароматические; ионон [парфюмерный]; красители для белья; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; масла для духов и ароматических средств; мыла для оживления оттенков тканей; основы для цветочных духов; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт наша-

тырный [моющее, очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные.