

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.06.2007, поданное ООО «БРК-косметикс», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005718700/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005718700/50 с приоритетом от 28.07.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «БРК-косметикс», Москва (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, с изогнутыми верхней и нижней сторонами, окантованными по периметру последовательно полосами серого, синего и белого цвета. Прямоугольник образован волнообразными полосами красного и белого цвета, между которыми размещена узкая волнообразная полоса синего цвета. В верхней части на полосе красного цвета размещено слово «LIVIA» (ЛИВИА), выполненное буквами латинского алфавита в белом цвете. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением экспертизы от 27.03.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков (обозначений) со словесным элементом «NIVEA», ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию на имя иного лица - компании "Байерсдорф АГ", Уннаштрассе 48, 20253 Гамбург, Германия в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ:

1. С товарным знаком, зарегистрированным под №469478 с приоритетом от 28.07.1982;
2. С товарным знаком, зарегистрированным под №628126 с приоритетом от 14.02.1995;
3. С товарным знаком, зарегистрированным под №633313 с приоритетом от 26-05.1995;
4. С товарным знаком, зарегистрированным под №646736 с приоритетом от 24.01.1996;
5. С товарным знаком, зарегистрированным под №660264 с приоритетом от 10.11.1996;
6. С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000691894) с приоритетом от 02-12.2004;
7. С товарным знаком, зарегистрированным под № 702653 с конвенционным приоритетом от 13.05.1393;
8. С товарным знаком, зарегистрированным под №720172 с конвенционным приоритетом от 02.06.1999;
9. С товарным знаком, зарегистрированным под №724509 с конвенционным приоритетом от 19.08.1999;
10. С товарным знаком, зарегистрированным под №756131 с конвенционным приоритетом от 16.11.2000;
11. С товарным знаком, зарегистрированным под №767468 с конвенционным приоритетом от 25.06.2001;
12. С товарным знаком, зарегистрированным под №769652 с конвенционным приоритетом от 17.07.2001;

- 13.С товарным знаком, зарегистрированным под №785323 с конвенционным приоритетом от 08.04.2002;
- 14.С товарным знаком, зарегистрированным под №791168 с конвенционным приоритетом от 14.08.2002;
- 15.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000794613) с конвенционным приоритетом от 22.07.2002;
- 16.С товарным знаком, зарегистрированным под №798532 с конвенционным приоритетом от 06.11.2002;
- 17.С товарным знаком, зарегистрированным под №799467 с конвенционным приоритетом от 16.12.2002;
- 18.С товарным знаком, зарегистрированным под №302131 с конвенционным приоритетом от 15.02.2003;
- 19.С товарным знаком, зарегистрированным под №803978 с конвенционным приоритетом от 07.01.2003;
- 20.С товарным знаком, зарегистрированным под №804220 с конвенционным приоритетом от 25.02.2003;
- 21.С товарным знаком, зарегистрированным под №804221 с конвенционным приоритетом от 25.02.2003;
- 22.С товарным знаком, зарегистрированным под №804222 с конвенционным приоритетом от 17.03.2003;
- 23.С товарным знаком, зарегистрированным под №804679 с конвенционным приоритетом от 25.02.2003;
- 24.С товарным знаком, зарегистрированным под №807063 с конвенционным приоритетом от 16.04.2003;
- 25.С товарным знаком, зарегистрированным под №812153 с конвенционным приоритетом от 24.06.2003;
- 26.С товарным знаком, зарегистрированным под №812159 с конвенционным приоритетом от 09.07.2003;
- 27.С товарным знаком, зарегистрированным под №816507 с конвенционным приоритетом от 10.09.2003;

- 28.С товарным знаком, зарегистрированным под №816794 с конвенционным приоритетом от 05.09.2003;
- 29.С товарным знаком, зарегистрированным под №816797 с конвенционным приоритетом от 13.08.2003;
- 30.С товарным знаком, зарегистрированным под №816793 с конвенционным приоритетом от 04.09.2003;
- 31.С товарным знаком, зарегистрированным под №816802 с конвенционным приоритетом от 22.09.2003;
- 32.С товарным знаком, зарегистрированным под №816989 с конвенционным приоритетом от 11.09.2003;
- 33.С товарным знаком, зарегистрированным под №817411 с конвенционным приоритетом от 29.09.2003;
- 34.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000819334) с конвенционным приоритетом от 19.11.2003;
- 35.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000819336) с конвенционным приоритетом от 10.11.2003;
- 36.С товарным знаком, зарегистрированным под №821504 с конвенционным приоритетом от 29.09.2003;
- 37.С товарным знаком, зарегистрированным под №822681 с конвенционным приоритетом от 01.10.2003;
- 38.С товарным знаком, зарегистрированным под №822688 с конвенционным приоритетом от 22.09.2003;
- 39.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000822690) с конвенционным приоритетом от 22.09.2003;
- 40.С товарным знаком, зарегистрированным под №824956 с конвенционным приоритетом от 15.01.2004;
- 41.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000825942) с конвенционным приоритетом от 09.02.2004;
- 42.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000826122) с приоритетом от 01.07.2004;

- 43.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000827961 с конвенционным приоритетом от 26.01.2004;
- 44.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000833170) с конвенционным приоритетом от 10.05.2004;
- 45.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000835771) с конвенционным приоритетом от 12.07.2004;
- 46.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000835772) с конвенционным приоритетом от 12.07.2004;
- 47.С товарным знаком, зарегистрированным под №835773 с конвенционным приоритетом от 28.06.2004;
- 48.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000835788) с конвенционным приоритетом от 05.07.2004;
- 49.С товарным знаком, зарегистрированным под №845935 с конвенционным приоритетом от 09.11.2004;
- 50.С товарным знаком, зарегистрированным под №845969 с конвенционным приоритетом от 15.11.2004;
- 51.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000847202) с конвенционным приоритетом от 17.12.2004;
- 52.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000847598) с конвенционным приоритетом от 28.01.2005;
- 53.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000848674) с конвенционным приоритетом от 25.01.2005;
- 54.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000851857) с конвенционным приоритетом от 14.01.2005;
- 55.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000851862) с конвенционным приоритетом от 14.01. 2005;
- 56.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000851864) с конвенционным приоритетом от 14.01.2005;
- 57.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000852350) с конвенционным приоритетом от 15.03.2005;

- 58.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000857856) с конвенционным приоритетом от 07.03.2005;
- 59.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000863222) с конвенционным приоритетом от 04.07.2005;
- 60.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000869996) с конвенционным приоритетом от 17.08.2005;
- 61.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000872077) с конвенционным приоритетом от 13.07.2005;
- 62.С заявленным на регистрацию обозначением (заявка №0000874092) с конвенционным приоритетом от 09.03.2005;
- 63.С товарным знаком, зарегистрированным под №137829 с приоритетом от 29.09.1994;
- 64.С товарным знаком, зарегистрированным под №297365 с приоритетом от 05.07.2004.

По мнению экспертизы, изложенном в решении об отказе, сравниваемые обозначения «LIVIA» и «NIVEA» сходны до степени смешения, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое число слогов, одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род. В знаках применен совпадающий шрифт, использованы сходные либо совпадающие графические элементы и близкие цветовые решения.

При вынесении решения экспертиза учитывала Постановление Президиума Высшего арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006 и решение Палаты по патентным спорам от 26.10.2006.

В возражении от 07.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

— словесный элемент «LIVIA», входящий в состав заявленного обозначения, является зарегистрированным товарным знаком и охраняется на основании свидетельства №244244;

— противопоставленные международные регистрации и товарные знаки, зарегистрированные по национальной процедуре, являются либо словесными либо комбинированными обозначениями, содержащими словесный элемент «NIVEA»;

— словесные элементы «LIVIA» и «NIVEA», как изложено в решении Палаты по патентным спорам от 22.03.2007 по товарному знаку, свидетельство №259320, не являются сходными фонетически и по смыслу;

— Высший Арбитражный суд РФ не опроверг правомерность выводов нижестоящих арбитражных судов, установивших отсутствие сходства словесных обозначений «LIVIA» и «NIVEA»;

— отсутствие сходства между словесными элементами «LIVIA» и «NIVEA» является преюдициально установленным (т.е. предрешенным) фактом, который необходимо учитывать Палате по патентным спорам при рассмотрении настоящего спора;

— заявленное комбинированное обозначение с доминирующим словесным элементом «LIVIA» на красном фоне визуально не ассоциируется с товарными знаками «NIVEA», в которых преобладает сине-белая цветовая гамма;

— совпадение изобразительных элементов в сопоставляемых обозначениях (волна, четырехугольник) также не прослеживается;

— подтверждением отсутствия визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков является факт регистрации Патентным ведомством Германии под №30548605.5 комбинированного обозначения со словесным элементом «LIVIA», которое полностью входит в состав обозначения по заявке №2005718700/50, на имя заявителя в отношении однородных товаров 03 класса и услуг 35, 42 классов МКТУ;

— нельзя согласиться с тем, что заявленные услуги 35 и 42 классов МКТУ, а также часть заявленных товаров 03 класса МКТУ, являются однородными товарам, указанным в противопоставленных регистрациях и заявках, принадлежащих компании Байерсдорф АГ.

В возражении изложена просьба о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005718700/50 товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необудительными по следующим причинам.

С учетом даты 28.07.2005 поступления заявки № 2005718700/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.).

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил,

а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Тождество и сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

На основе сложившейся практики применения вышеуказанной правовой базы Роспатентом выработаны методические подходы для оценки охраноспособности заявленных обозначений, изложенные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство., М., ВНИИПИ, 1997 (далее – Рекомендации).

Согласно пункту 6.3 Рекомендаций, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.3 Правил) и важны для осуществления их отличительной функции, то такие

комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения при различных словесных элементах.

Заявленное обозначение является комбинированным, содержит словесный элемент «LIVIA», выполненный в белом цвете печатными буквами латинского алфавита утолщенным шрифтом, расположенный в верхней части обозначения на широкой волнообразной полосе красного цвета, под которой размещена узкая волнообразная полоса синего цвета, а под ней – широкая волнообразная полоса белого цвета. Обозначение окантовано по периметру последовательно узкой полосой серого цвета, широкой полосой белого цвета и узкими полосами синего цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных (заявленных) и охраняемых на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя компании Байерсдорф АГ (Германия) товарных знаков [1 - 64].

Из числа противопоставлений экспертизы Палата по патентным спорам считает целесообразным выделить серию комбинированных знаков по международным регистрациям №№ 702653, 724509, 767468, 807063, 833170, содержащих словесный элемент «NIVEA» и изобразительные элементы, положенные в основу знаков.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №702653 представляет собой ориентированный по вертикали прямоугольник синего цвета, в верхней части которого в прямоугольной рамке голубого цвета с волнообразной нижней стороной выполнен заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете словесный элемент «NIVEA», под которым более мелким шрифтом расположена надпись «Bath Care» (неохраноспособный элемент). В нижней части обозначения изображены две каплевидные фигуры желтого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в голубом, бирюзовом, желтом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №724509 является комбинированным, включающим в себя прямоугольник синего цвета с вогнутой нижней стороной, окантованной линией серого цвета. В верхней части прямоугольника размещен словесный элемент «NIVEA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете, под которым расположен элемент «Hair Care», являющийся неохраняемым. Знак выполнен в голубом, серебристом и белом цвете.

Комбинированный знак по международной регистрации №767468 представляет собой прямоугольник синего цвета, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент «NIVEA». Под данным словом исполнен неохраняемый элемент обозначения «Bath Care». В нижней части знака расположена волнообразная голубая линия, окантованная линией серого цвета. Знак зарегистрирован в сочетании следующих цветов: темно-синий, светло-синий, серебристый, белый.

Комбинированный знак по международной регистрации №807063 представляет собой прямоугольник синего цвета, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент «NIVEA». Под данным словом исполнен неохраняемый элемент обозначения «Intimate Care». В нижней части знака расположена волнообразная голубая линия. Знак зарегистрирован в сочетании следующих цветов: синий, светло-синий, серебристый, белый.

Комбинированный знак по международной регистрации №833170 представляет собой прямоугольник синего цвета, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент «NIVEA». Под данным словом расположен словесный элемент «SUN». В нижней части знака расположена волнообразная линия, окантованная линией серого цвета. Знак зарегистрирован в сочетании следующих цветов: темно-синий, светло-синий, серебристый, белый, оранжевый, желтый.

В основе противопоставленных знаков (№№702653, 724509, 767468, 807063, 833170) лежит композиция из доминирующих графических элементов, объединяющих их в одну серию, а именно: запоминающийся четырехугольник с повторяющимся изображением волнообразной линии, цветовое решение в виде сочетания ряда цветов, а также выполнение словесных элементов с использованием совпадающего шрифта заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ показал, что заявленное обозначение является сходным со знаками по международным регистрациям, поскольку имеет с ними одинаковое композиционное построение элементов, заключающееся в исполнении обозначений в виде четырехугольника с рамкой, вытянутой по горизонтали, боковые стороны которого выполнены в виде прямых линий, а нижняя грань изображена волнистой линией, а также расположением словесного элемента в верхней части четырехугольника. Сочетание цветов и тонов, подобное расположение элементов в знаках, использование одного алфавита, буквами которого выполнены словесные элементы, позволяют сделать вывод о сходстве. Следует также отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом.

Фонетическое несходство словесных элементов «LIVIA» и «NIVEA», правомерно указанное заявителем, уходит на второй план, утрачивает свою значимость (см. пункт 6.3 Рекомендаций).

В силу отмеченного выше общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми комбинированными обозначениями, несмотря на семантическое и фонетическое различие входящих в их состав словесных элементов «LIVIA» и «NIVEA», заявленное обозначение может быть воспринято как вариантное изменение противопоставленных знаков.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2005718700/50 и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, соотносятся друг с другом как род/вид,

близки по назначению, кругу потребителей и условиям реализации, в связи с чем можно сделать вывод об однородности данных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными международными регистрациями №№ 702653, 724509, 767468, 807063, 833170 знаков в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая то, что противопоставленная серия знаков со словесными элементами «NIVEA», обладая существенной различительной способностью, является популярной и узнаваемой среди косметических брендов в Российской Федерации с достаточно большой долей рынка, а также учитывая длительность использования этих знаков, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о высокой вероятности возникновения у потребителя представления об оказании услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в заявке №2005718700/50, с использованием для маркировки заявленного обозначения, одним производителем, т.е. компанией Байерсдорф АГ, Германия.

При принятии решения Палата по патентным спорам руководствовалась Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006, исходя из которого следует, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. Указанным Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда установлена угроза смешения при столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков при охране первого товарного знака с более поздним знаком.

На основании вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, и правомерности принятого экспертизой решения.

Относительно доводов, изложенных заявителем в особом мнении, необходимо отметить, что они фактически повторяют доводы возражения и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.03.2007.