

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 31.05.2004, поданное компанией Байерсдорф АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 259320, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003718391/50 с приоритетом от 11.09.2003 зарегистрирован 26.11.2003 за №259320 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БРК-косметикс», Москва (далее— правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LIVIA», выполненный жирным шрифтом стандартными печатными буквами белого цвета. Упомянутый словесный элемент размещен на синем фоне внутри и в верхней части рамки, верхняя и нижняя стороны которой выполнены в виде волнистых линий, при этом под обозначением «LIVIA» имеется волнистая линия красного цвета. Знак зарегистрирован в синем, красном, белом и сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.05.2004 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №259320 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, обладателем исключительного права на которые является лицо, подавшее

возражение, а именно: словесного товарного знака «NIVEA» по свидетельству №137829 [1] и комбинированных знаков со словесным элементом «NIVEA» по международным регистрациям №№702653 [2], 724509 [3], 767468 [4], 720172 [5], 616144 [6]. Указанные знаки имеют более ранний приоритет по отношению к оспариваемому товарному знаку;

- одним из основных элементов рассматриваемого товарного знака из-за пространственного положения и размеров является изобразительный элемент в виде белого четырехугольника со светлой рамкой;
- изобразительный элемент исследуемого знака является сходным до степени смешения с изображением четырехугольника со светлой рамкой, включенным в качестве одного из элемента в знаки [2-6], в силу одинаковой внешней формы, одинакового характера изображений, сходства сочетания цветов и тонов;
- изобразительные элементы знаков играют существенную роль в индивидуализации товаров, поэтому их сходство усиливает сходство знаков в целом;
- словесные элементы рассматриваемых знаков являются сходными до степени смешения, поскольку они имеют одинаковую структуру (согласная буква N(L) – IV – гласная буква E(I) – A), одинаковую длину, одинаковое число слогов, близкий состав гласных и согласных букв, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний, из чего следует вывод об их фонетическом сходстве;
- графическое сходство рассматриваемых знаков усиливает сходство знаков в целом и достигается за счет одинакового утолщенного шрифта, которым выполнены заглавные печатные буквы латинского алфавита словесных обозначений;
- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-6] и товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, являются однородными, имеют один круг потребителей, одинаковое назначение и равные условия реализации.

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №259320 произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона,

поскольку обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Основанием для возникновения смешения знаков на рынке со стороны потребителей являются следующие факторы:

- сходство словесных и изобразительных элементов знаков и сходство до степени смешения знаков в целом;
- однородность товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки;
- известность компании Байерсдорф АГ, являющейся ведущей международной корпорацией по производству косметической продукции, в частности, продукции, маркированной обозначением NIVEA, в том числе, на российском рынке;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен в латинице и зарегистрирован на имя российской компании, в связи с этим он может быть воспринят российским потребителем как товарный знак, принадлежащий иностранной компании.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 259320 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о противопоставленных товарных знаках [1]-[6], [7];
- реклама продукции LIVIA, которую распространяет ООО «БРК-косметикс» [8];
- сведения из сети Интернет: «БРК-косметикс», каталог продукции [9];
- продукция, маркированная обозначениями «LIVIA» и «NIVEA» [10];
- копии писем, полученных московским представительством Байерсдорф АГ от предпринимателей из городов Волгоград и Омск [11];
- сведения из сети Интернет о продукции компании Байерсдорф «NIVEA», [12];
- уведомление ФИПС по заявке №2002722807/50 [13].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 31.05.2004 и представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- основным доминирующим элементом в знаках [1-6] является словесный элемент «NIVEA», поскольку именно он акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии знака в целом;
- словесные элементы оспариваемого и противопоставленных знаков не сходны фонетически, поскольку они не содержат совпадающих слогов («LIVIA», «NI-VEA»), отличаются составом гласных и согласных, отсутствуют совпадающие части обозначений;
- графическое сходство сравниваемых элементов также отсутствует, т.к. ввиду различного состава букв обозначения производят разное зрительное впечатление;
- семантически сопоставительные словесные элементы также не сходны, т.к. нет оснований для вывода о подобии или противоположности заложенных в них понятий или идей;
- изобразительные элементы в сравниваемых знаках представляют собой лишь фон этикеток и явно не способны индивидуализировать товар ввиду отсутствия оригинальности;
- оспариваемый знак соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку в нем отсутствуют какие-либо элементы, которые способны вызвать у потребителя ассоциативные представления об изготовителе и месте изготовления товара;
- из отчета аналитического центра Ю.Левады следует, что смешения рассматриваемых товарных знаков не происходит, при этом подавляющее большинство опрошенных (74%) ответили, что основным элементом знака (этикетки), на который они обращают внимание при покупке товара, является словесный элемент.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2004 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «LIVIA» по свидетельству №259320.

К отзыву представлены следующие дополнительные материалы:

- копия международной регистрации №812153, на 3 л. [14];
- И.Птахова «Простая красота букв», 1997г., на 4 л. [15];

- Джеймс Феличи «Типографика шрифтов: шрифт, верстка, дизайн», Санкт-Петербург, 2004г., на 3 л. [16];
- А.М.Прохоров «Большая советская энциклопедия», третье издание, М., Изво «Советская энциклопедия», 1978г., на 4 л. [17];
- распечатки из сети Интернет, на 14 л. [18];
- копии писем, адресованных ООО «БРК-косметикс», на 27 л. [19];
- отчет аналитического центра Юрия Левады по исследованию «Возможность смешения потребителем косметических товаров, маркованных этикетками со словесными элементами «NIVEA» и «LIVIA», М., 2005г., на 8 л. [20];
- решение арбитражного суда г.Москвы от 16.06.2005, на 3 л. [21];
- постановление девятого арбитражного апелляционного суда г.Москвы от 14.09.2005, на 5 л. [22];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа г.Москвы от 25.02.2005, на 7 л. [23].

Лицом, подавшим возражение, к ранее поданным материалам были приобщены следующие документы:

- В.Н.Домнин «Брендинг: новые технологии в России» 2-е издание, 2004г., на 11л. [24];
- копия писем, на 5 л. [25];
- отчет аналитического центра Юрия Левады по исследованию «Возможность смешения потребителем косметических товаров, маркованных этикетками со словесными элементами «NIVEA» и «LIVIA», М., 2005г., на 31 л. [26];
- экспертное заключение по определению степени сходства товарных знаков «LIVIA» №240053 и «NIVEA» (№№137829, 702653, 724509, 767468), на 12 л. [27];
- заключение эксперта по делу №А40-13623.04-5-92, г.Москва, 15.03.2005 с приложениями, на 16 л. [28];
- заключение экспертов №07/03-05 Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, на 35 л. [29];

- аналитический отчет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (социологический факультет) «Характер восприятия потребителями косметических средств, проживающими в городах России, товарных знаков со словесными элементами «NIVEA Bath Care», «LIVIA Hair Care» и «LIVIA», М., 2005г., на 88 л. [30];

- постановление №КА-А40/12632-05-п Федерального арбитражного суда московского округа по делу №А40-10573/04-5-92, г.Москва от 27.12.2005, на 6 л. [31].

Правообладателем в дополнение к отзыву на возражение представлены следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, большая часть которых неоднородна товарам 03 класса МКТУ «косметические средства; мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, препараты для ухода за телом, косметика; косметика, в основном препараты для ухода за волосами, обесцвечивания волос», перечисленным в перечне знаков [1-5]. Услуги 35 и 42 классов МКТУ в рассматриваемом знаке также являются неоднородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [6] прекратил действие, ввиду чего не может быть учтен при рассмотрении данного возражения;

- словесные элементы «LIVIA» и «NIVEA» рассматриваемых знаков не сходны до степени смешения фонетически и семантически, что установлено Федеральным арбитражным судом Московского округа [23], ввиду чего предметом анализа на тождество и сходство данных обозначений может быть только графический (визуальный) фактор сходства.

Правообладателем приложено заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора, на 13 л. [32].

Лицом, подавшим возражение, также представлено дополнение к ранее поданному возражению от 31.05.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- по аналогичному возражению, поданному против регистрации товарного знака «LIVIA» по свидетельству №240053 18.07.2006 было принято Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 [33], отменившее решения судов трех инстанций и признавшего недействительным решение Палаты по патентным спорам, которые отказали в удовлетворении возражения и оставили в силе действие регистрации товарного знака №240053.

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

С учетом даты (11.09.2003) поступления заявки №2003718391/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 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, 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.

При сопоставлении комбинированных обозначений сравнению подвергаются, соответственно, их словесные и изобразительные элементы на основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений принимается во внимание внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

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.

Согласно пункту 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.

В пункте 2.5 (2.5.1) Правил разъясняется, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «LIVIA», выполненный в белом цвете печатными заглавными буквами латинского алфавита, расположенный в верхней части знака на фоне широкой волнообразной полосы синего цвета, под которой размещена узкая волнообразная полоса красного цвета, а под ней – широкая волнообразная полоса белого цвета. Обозначение окантовано по периметру последовательно узкой полосой синего цвета, широкой полосой белого цвета и узкими полосами синего и серого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №137829 [1] является словесным и состоит из слова «NIVEA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

Комбинированный знак по международной регистрации №702653 [2] 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 [3] 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 [4] 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.

Противопоставленный знак по международной регистрации №720172 [5] также является комбинированным, представляющим собой прямоугольник, окантованный линиями серого и белого цвета, в верхней части которого выполнен словесный элемент «NIVEA» заглавными буквами русского алфавита белого цвета на темно-синем фоне стандартным шрифтом, под которым размещена волнистая

линия серого цвета. В нижней части обозначения расположен неохраняемый словесный элемент «VISAGE», выполненный заглавными буквами кириллицы обычным шрифтом на голубом фоне.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №616144 [6] не может быть учтен при проведении анализа на тождество и сходство, поскольку срок действия данной регистрации истек.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №259320 и противопоставленного словесного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «LIVIA» и «NIVEA» не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, в связи с чем могут рассматриваться как фантазийные и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

По фонетическому критерию сходства вышеуказанные элементы также являются не сходными из-за отсутствия совпадающих частей обозначений (LIVIA и NI-VEA), несовпадения первых слогов (оказывающих существенное влияние на восприятие словесного обозначения в целом), первых букв в слове (являющихся сонорными и придающими значительное отличие обозначениям). Ударение падает на разные слоги (первый и второй, соответственно), что также делает сравниваемые обозначения различными.

Совпадение графического написания (печатные буквы) и алфавита (латинский) не позволяет признать сравниваемые обозначения графически сходными, поскольку они производят различное зрительное впечатление ввиду отличного состава букв, ширины используемого шрифта.

Изложенное обуславливает вывод о том, что сходство между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком [1] в целом отсутствует. В связи с этим, проведение анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы знаки, не требуется.

На основе сравнительного анализа рассматриваемого товарного знака и противопоставленных знаков [2-5] установлено нижеследующее.

В основе серии противопоставленных знаков [2-5] лежит композиция из доминирующих графических элементов, а именно: запоминающийся четырехугольник с изображением волнообразной линии, цветовое решение в виде сочетания ряда цветов, а также выполнение словесных элементов с использованием совпадающего шрифта заглавными буквами латинского алфавита. Исполнение аналогичной композиции в оспариваемом товарном знаке позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми товарными знаками в целом.

Так, исследуемый товарный знак является сходным до степени смешения по графическому критерию сходства со знаками по международным регистрациям [2-5], поскольку они воспроизводят одинаковое композиционное решение, заключающееся в исполнении знаков в виде четырехугольника с рамкой, вытянутой по горизонтали, боковые стороны которого выполнены в виде прямых линий, а нижняя грань изображена волнистой линией. Однаковое сочетание цветов и тонов в сравниваемых знаках, подобное расположение элементов знаков, использование одного алфавита, буквами которого выполнены словесные элементы, позволяют сделать вывод о сходстве знаков по визуальному признаку.

Фонетическое несходство словесных элементов «LIVIA» и «NIVEA» уходит на второй план, утрачивает свою значимость в силу высокой оригинальности композиции и цветового решения знаков.

В силу отмеченного выше общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми знаками, несмотря на семантическое и фонетическое различие входящих в их состав словесных элементов «LIVIA» и «NIVEA», оспариваемый товарный знак воспринимается как вариантное изменение противопоставленных знаков [2-5].

Следует также отметить, что наличие неохраноспособных элементов «Bath Care/Hair Care» в противопоставленных знаках [2-5], не придают им сильного различия, в связи с производимым сходным зрительным впечатлением.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для гигиенических целей, относящиеся к

категории парфюмерно-косметических, средства косметические, парфюмерные изделия, косметика, мыла, средства для ухода за кожей косметические, шампуни, лосьоны для волос», являющихся однородными товарами 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; косметика, в основном препараты для ухода за волосами, обесцвечивания волос; препараты для ухода за телом», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2-5].

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-5], в отношении части однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Из представленных лицом, подавшим возражение писем [11] видно, что потребитель путает на рынке товар, маркованный товарным знаком «NIVEA», выпускаемый компанией «Байерсдорф» и идентичную продукцию, производимую ООО «БРК-косметикс», что свидетельствует о несоответствии регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.05.2004 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «LIVIA» по свидетельству №259320 недействительным полностью.