

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июля 2006 г. N 3691/06

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Иванова А.А.;

членов Президиума: Арифудиной А.А., Валявиной Е.Ю., Вышняк Н.Г., Козловой А.С., Козловой О.А.,
Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Суховой Г.И. -

рассмотрел заявление компании "Байерсдорф АГ" (Германия) о пересмотре в порядке надзора
решения Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2005 по делу N А40-10573/04-5-92, постановления
Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2005 и постановления Федерального арбитражного
суда Московского округа от 27.12.2005 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - компании "Байерсдорф АГ" (Германия) - Гринева М.А., Тиллинг Е.М.;

от общества с ограниченной ответственностью "БРК-косметикс" - Ловцов С.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения представителей
участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компания "Байерсдорф АГ" (Германия) (далее - компания "Байерсдорф АГ", компания) обратилась в
Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по
патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (далее - патентная палата) N 2002706897/50 (903197), утвержденного 22.12.2003 руководителем
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее -
Роспатент), которым заявителю отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного
знака со словесным обозначением "LIVIA" (свидетельство N 240053), принадлежащего обществу с
ограниченной ответственностью "БРК-косметикс" (далее - общество "БРК-косметикс", общество), в
отношении товаров класса 3 и услуг классов 35 и 42 Международной классификации товаров и услуг
(далее - МКТУ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, к участию в деле привлечено общество "БРК-косметикс".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2004 в удовлетворении заявленного
требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2004 решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.11.2004 названные
судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2005 в удовлетворении заявленного
требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2005 решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.12.2005 указанные
судебные акты оставлены без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в
порядке надзора решения суда первой инстанции от 23.06.2005, постановления суда апелляционной
инстанции от 14.09.2005 и постановления суда кассационной инстанции от 27.12.2005 компания
"Байерсдорф АГ" просит их отменить, ссылаясь на неправильное толкование судами пункта 3 статьи 6 и
пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и принять новый
судебный акт об удовлетворении требования о признании решения патентной палаты
недействительным, не передавая дело на новое рассмотрение.

В отзывах на заявление патентная палата и общество просят оставить оспариваемые судебные акты
без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление компании подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Компания является обладателем прав на комбинированные товарные знаки со словесным элементом "NIVEA", охраняемые на территории Российской Федерации на основании международных регистраций N 137829 с датой приоритета 29.09.1994, N 702653 с датой приоритета 13.05.1998, N 724509 с датой приоритета 19.08.1999, N 76746 с датой приоритета от 25.06.2001 и N 720172 с датой приоритета от 26.06.1999 в отношении указанных в них товаров класса 3 МКТУ (в частности, косметические средства).

Товарный знак по свидетельству N 137829 зарегистрирован в виде словесного обозначения "NIVEA".

Комбинированный знак по свидетельству N 702653 представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольный элемент синего цвета, в верхней части которого в прямоугольной рамке голубого цвета с волнообразной нижней стороной выполнен словесный элемент "NIVEA" заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете, под которым более мелким шрифтом расположена надпись "Bath Care" (неохраняемый элемент), а в нижней части изображены две каплевидные фигуры желтого цвета. Зарегистрированы следующие сочетания цветов: голубой, бирюзовый, желтый, белый.

Комбинированный знак по свидетельству N 724509 состоит из прямоугольника синего цвета с вогнутой нижней стороной, окантованной линией серого цвета, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент "NIVEA", под которым размещена надпись "Hair Care" (неохраняемый элемент). Зарегистрированы следующие сочетания цветов: голубой, серебристый, белый.

Комбинированный знак по свидетельству N 767468 состоит из прямоугольника синего цвета с волнообразной нижней стороной, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент "NIVEA", под которым размещена надпись "Bath Care" (неохраняемый элемент), а в нижней части расположена волнообразная голубая линия, окантованная линией серого цвета. Зарегистрированы следующие сочетания цветов: темно-синий, светло-синий, серебристый, белый.

Комбинированный товарный знак по свидетельству N 720172, кроме словесного обозначения "NIVEA", содержит неохраняемый элемент "VISAGE" и зарегистрирован в аналогичной цветовой гамме.

Общество "БРК-косметикс" является владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "LIVIA" по свидетельству N 240053 с датой приоритета 26.03.2002 для ряда товаров и услуг классов 3, 35 и 42 МКТУ.

Комбинированный знак "LIVIA" представляет собой четырехугольник, вытянутый по горизонтали, верхняя и нижняя стороны которого выполнены в виде волнистых линий. Словесный элемент выполнен в белом цвете печатными заглавными буквами латинского алфавита и расположен в верхней части обозначения на широкой волнообразной полосе фиолетового цвета, под которой размещена узкая волнообразная полоса голубого цвета, отделенная от фиолетовой полосы узкой волнообразной красной полосой. Обозначение последовательно окантовано по периметру узкой полосой фиолетового цвета, широкой полосой белого цвета и узкими полосами фиолетового и серого цветов. Знак зарегистрирован в следующих сочетаниях цветов: белый, красный, фиолетовый, голубой, серый.

Компания "Байерсдорф АГ" подала в патентную палату возражение от 02.09.2003 против регистрации товарного знака общества "БРК-косметикс", указывая, что оспариваемое обозначение сходно до степени смешения со знаками заявителя и вводит потребителя в заблуждение относительно того, кто является производителем товаров и обеспечивает их появление на рынке, что недопустимо в силу пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Решением патентной палаты в удовлетворении возражения компании отказано в связи с отсутствием фонетического сходства обозначений (из-за несовпадения первых двух слогов в сравниваемых трехсложных словах: NI-VE-A и LI-VI-A) и смыслового сходства, анализ которого невозможен вследствие неизвестности значения указанных слов. При этом, по мнению патентной палаты, наличие графического сходства по общему зрительному впечатлению является недостаточным для аннулирования правовой охраны товарного знака общества.

Не согласившись с решением патентной палаты, компания "Байерсдорф АГ" обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения патентной палаты недействительным.

Суд первой инстанции установил, что сравниваемые словесные элементы знаков "NIVEA" и "LIVIA" являются фантазийными, не несут смысловой нагрузки, не могут вызвать для потребителя каких-либо образов. Было признано, что большая часть слогов сравниваемых слов различна. Первая буква в словах,

как наиболее значимая при зрительном восприятии, также различна. Изобразительные элементы противопоставляемых обозначений не обладают достаточной степенью оригинальности, чтобы индивидуализировать товар конкретного производителя, поскольку синий и голубой цвета, на фоне которых размещены словесные элементы, широко используются в этикетках косметической продукции, так же как и формы самих этикеток в виде прямоугольников с волнообразными линиями. Поэтому, сославшись на пункт 2 статьи 6 и пункт 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, суд отказал в удовлетворении заявленного требования.

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали вывод суда первой инстанции о недоказанности сходства обозначений до степени смешения, отметив дополнительно, что использованный шрифт словесных элементов является стандартным и, кроме того, в оспариваемом товарном знаке общества "БРК-косметикс" использован красный цвет в виде линии, расположенной в центре комбинированного обозначения, который отсутствует в товарном знаке компании "Байерсдорф АГ".

Между тем такой вывод судов трех инстанций не основан на законе и на доказательствах, представленных суду, и не соответствует обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.

Компания "Байерсдорф АГ" имеет товарные знаки с более ранним приоритетом, с момента регистрации товарного знака общества прошло менее пяти лет.

При столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом.

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брэндов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании "Байерсдорф АГ" серии знаков с указанными словесным и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

В сравниваемых знаках компании "Байерсдорф АГ" и общества "БРК-косметикс" охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род. В знаках применен совпадающий шрифт, использованы схожие либо совпадающие графические элементы (волна, четырехугольник) и близкие цветовые решения, в том числе с использованием эффекта сохранения устойчивого восприятия у потребителей при сочетании ряда цветов.

Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных

элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов.

Такие опросы проводились по инициативе как истца, так и третьего лица. В первом случае около 30 процентов респондентов ответили, что товарные знаки принадлежат одним производителям, еще 29 процентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Это свидетельствует об имеющихся сомнениях покупателей. Во втором случае 6 процентов респондентов ответили утвердительно, 12 процентов затруднились ответить. Таким образом, от 20 до почти 60 процентов опрошенных потребителей не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, что является весьма внушительным результатом, влияющим на продвижение товара на определенном сегменте рынка.

Следует также оценить действия общества "БРК-косметикс", которое является прямым конкурентом компании "Байерсдорф АГ" и которое зарегистрировало свой товарный знак позднее, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения компанией своих знаков. Материалы дела свидетельствуют о том, что действия общества могут расцениваться как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции.

Патентная палата и суды не исследовали однородность товаров и услуг, в отношении которых конкурирующим знакам предоставлена правовая охрана, мотивируя это тем, что отсутствие сходства сравниваемых знаков снимает необходимость анализа однородности товаров и услуг.

Однако оценка однородности товаров и услуг по данной категории споров обязательна, поскольку влияет на установление наличия либо отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков.

В данном случае факт регистрации сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров очевиден.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, суды, основываясь на неправильном толковании норм права, вынесли судебные акты без учета всех имеющихся в деле доказательств.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2005 по делу N А40-10573/04-5-92, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2005 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.12.2005 по тому же делу отменить.

Решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 20027068897/50 (903197), утвержденное 22.12.2003 руководителем названной службы, об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству N 240053 признать недействительным.