

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 02.09.2003, поданное компанией Байерсдорф АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 240053, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2002706897/50 с приоритетом от 26.03.2002 зарегистрирован 07.03.2003 за №240053 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.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник с вогнутыми верхней и нижней сторонами, окантованный по периметру последовательно узкой полосой фиолетового цвета, широкой полосой белого цвета и узкими полосами фиолетового и серого цветов. Прямоугольник образован волнообразными полосами фиолетового и голубого цветов, между которыми размещена узкая волнообразная полоса красного цвета. В верхней части на полосе фиолетового цвета размещено словесное обозначение «LIVIA», выполненное в белом цвете. Знак зарегистрирован в белом, красном, фиолетовом, голубом, сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.09.2003 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №240053 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона обосновывается следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с международными регистрациями №№702653, 724509, 767468 комбинированных знаков со словесным элементом «NIVEA», правовая охрана которым предоставлена ранее лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- изобразительный элемент исследуемого знака является сходным до степени смешения с изображением четырехугольника со светлой рамкой, включенным в качестве одного из элемента в знаки №№724509, 767468 в силу сходства сочетания цветов и тонов, одинаковой внешней формы, одинакового характера изображений;

- словесные элементы рассматриваемых знаков являются фонетически сходными, поскольку 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;

- графическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков обусловлено использованием одинакового утолщенного шрифта, заглавных печатных букв латинского алфавита;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам и товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, являются однородными, т.к. являются товарами одного вида, имеют один круг потребителей, одинаковое назначение и равные условия реализации.

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №240053 произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 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, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 240053 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о международных регистрациях знаков №№767468, 724509, 702653, на 3 л. [1];
- реклама продукции LIVIA, которую распространяет ООО «БРК-КОСМЕТИКС», на 6 л. [2];
- сведения из сети Интернет, сайт [www.nivea.ru](http://www.nivea.ru) о товарах, маркированных обозначением «NIVEA», на 5 л. [3];
- копии писем, полученных московским представительством Байерсдорф АГ от предпринимателей из городов Волгоград и Омск, на 12 л. [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 02.09.2003 и представил отзыв от 18.11.2003, в котором указывалось следующее:

- словесные элементы оспариваемого и противопоставленных знаков не сходны фонетически, графически и семантически;
- противопоставленные знаки представляют собой комбинацию из словесных и изобразительных элементов, где доминирующими элементами, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы «NIVEA», выполненные более крупными буквами, чем другие словесные элементы;
- изобразительные элементы в сравниваемых знаках представляют собой лишь фон этикеток и явно не способны индивидуализировать товар ввиду отсутствия оригинальности;
- изобразительны элементы оспариваемого и противопоставленных знаков не сходны до степени смешения, поскольку отличаются формой и

цветовой гаммой, особенно за счет яркой красной полосы в центре оспариваемого знака;

- исследуемый товарный знак со словесным элементом «LIVIA» не ассоциируется с противопоставленными знаками, не является ложным или вводящим потребителя в заблуждение по отношению к указанным в перечне товарам 3 и услугам 35, 42 классов МКТУ.

Решением Палаты по патентным спорам от 22.12.2003 за №2002706897/50(903107) действие правовой охраны товарного знака «LIVIA» по свидетельству №240053 оставлено в силе.

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу №3691/06: решение Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2005 по делу №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 (копия постановления на 12 л. приложено к материалам дела).

Решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам №20027068897/50(903197), утвержденное 22.12.2003 руководителем названной службы, об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству №240053 признать недействительным.

На основании Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «LIVIA» по свидетельству №240053, по результатам рассмотрения которого вынесено решение Палаты по патентным спорам от 22.12.2003, рассматривается повторно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило дополнение к ранее поданному возражению от 02.09.2003, в котором сослалось на вышеуказанное Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006, на 2л.

[5]. К материалам дела приобщена распечатка, касающаяся международной регистрации №720172 знака «NIVEA VISAGE», на 3 л. [6] и решение Палаты по патентным спорам от 22.03.2007 по заявке №2003718391/50 (981609), на 13 л. [7].

Правообладатель, руководствуясь Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006, в дополнение к отзыву на возражение от 02.09.2003 выразил просьбу, вынести решение о прекращении действия регистрации №240053 товарного знака «LIVIA» по 03 классу МКТУ, ввиду графического сходства с противопоставленными знаками и сохранить его действие в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. Также были представлены копии Постановления от 18.07.2006, на 4 л. [8], Постановление №КА-А40/395-05 от 25.02.2005, на 7 л. [9], заявление о переносе судебных актов в порядке надзора от 20.03.2006, на 13 л. [10].

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

С учетом даты (26.03.2002) поступления заявки №2002706897/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 1 - 3) 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 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, 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 утолщенным шрифтом, расположенный в верхней части знака на фоне широкой волнообразной полосы фиолетового цвета, под которой размещена узкая волнообразная полоса красного цвета, а под ней – широкая волнообразная полоса голубого цвета. Обозначение окантовано по периметру последовательно узкой полосой фиолетового цвета, широкой полосой белого цвета и узкими полосами фиолетового и серого цветов.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №702653 [11] 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 [12] 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 [13] представляет собой прямоугольник синего цвета, в верхней части которого

заглавными буквами латинского алфавита в белом цвете выполнен словесный элемент «NIVEA». Под данным словом исполнен неохранный 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.

На основе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [11-13], с учетом изложенных в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006 выводов, уставлено нижеследующее.

В основе серии противопоставленных знаков [11-13] 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 [11-13], 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. Одинаковое 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.



Сходство сравниваемых знаков усиливается за счет наличия у правообладателя (компании Байерсдорф АГ, Германия) серии противопоставленных знаков, длительность их использования на рынке Российской Федерации. Существенное значение в сравниваемых знаках оказывает применение совпадающего шрифта в словесных единицах, схожие либо совпадающие графические элементы (волна, четырехугольник) и близкое сочетание ряда цветов, что делает данные знаки в целом сходными по графическому и визуальному признакам.

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 [11-13].

Следует также отметить, что наличие неохраноспособных элементов «Bath Care/Hair Care» в противопоставленных знаках [11-13] не придает им сильного отличия.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации №240053 и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [11-13] являются идентичными и соотносятся как род/вид, близки по назначению, кругу потребителей и условиям реализации, в связи с чем можно сделать вывод об однородности данных товаров.

Исходя из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006 также установлено, что по результатам социологических опросов товары, маркированные оспариваемым товарным знаком «LIVIA», и продукция, маркированная противопоставленными знаками «NIVEA» [11-13], будет соотноситься с одним производителем либо

потребитель (от 20 до почти 60% опрошенных) не сможет однозначно отличить данные товарные знаки.

Содержащаяся информация в материалах дела [4] также позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что потребители на рынке путают товары 03 класса МКТУ, сопровождаемые сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [11-13], 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» является наиболее популярной и узнаваемой среди косметических брендов в Российской Федерации с достаточно большой долей рынка, а также 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 оспариваемом знаке, одним производителем, т.е. компанией Байерсдорф АГ, Германия.

На основании вышеизложенного оспариваемая регистрация №240053 товарного знака «LIVIA» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.09.2003 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «LIVIA» по свидетельству №240053 недействительным полностью.**