

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2020, поданное компанией «ИТР S.A.», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435666, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «NEAUVIA» с датой приоритета от 05.06.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1435666 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 10.10.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435666 в отношении заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 29.05.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1435666 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками:

- «**NIVEA**» по свидетельству №32916 (1), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;


- «**NIVEA**» по свидетельству №137829 (2), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- «NIVEA» по международной регистрации №936721 (3), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;




- «» по международной регистрации №911016 (4), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;




- «» по международной регистрации №803978 (5), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 03, 41, 44 классов МКТУ;



- «» по международной регистрации №1108512 (6), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ;



- «» по международной регистрации №951550 (7), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 41, 44 классов МКТУ;

# NIVEA

- «**NIVEA**» по международной регистрации №1301174 (8), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ;

- «NIVEA BEAUTY EXPERT» по международной регистрации №961307 (9), правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03, 10 классов МКТУ;



- «**NIVEA cares for family**» по международной регистрации №1189128 (10), правовая охрана предоставлена в отношении однородных услуг 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- визуально сопоставляемые обозначения значительно различаются, поскольку состоят из разного количества букв, отличаются длиной, схожие буквы занимают разное место в обозначениях;

- сопоставляемые обозначения отличаются по произношению, поскольку обозначение «NIVEA» произносится как «N-I-V-E-A» (на русском языке: «Н-И-В-Е-А») либо «Н-И-В-Е-Я»), в то время как обозначение «NEAUVIA» при прочтении сочетания «eau» по нормам французского языка будет звучать как «N-O-V-I-A» (на русском языке: «Н-О-В-И-А»);

- заявленное обозначение «NEAUVIA» является неологизмом и в переводе с итальянского языка означает «новый путь», противопоставленный словесный элемент «NIVEA» в переводе с латыни означает «белый как снег», в этой связи сравниваемые обозначения имеют абсолютно различное семантическое значение и не могут ассоциироваться друг с другом;

- противопоставленные товарные знаки используются в сочетании синего и белого цветов, элемент «NIVEA» всегда расположен в круге и выполнен нестандартным шрифтом, заявленное обозначение используется в ином шрифте в

сочетании красного, белого и черного цветов, поэтому становится очевидным отсутствие риска смешения рассматриваемых обозначений среди потребителей;

- продукция, маркированная обозначением «NIVEA» и «NEAUVIA», отличается составом, назначением, ценой, точками реализации, кругом потребителей и условиями применения;

- представленная заявителем информация подтверждает, что продукция «NEAUVIA» относится к сфере профессиональной косметики, узнаваема потребителями и никоим образом не может ассоциироваться с товарами «NIVEA»;

- Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) рассмотрело возражение, поданное правообладателем противопоставленных товарных знаков, и вынесло отказ в связи с различиями обозначений «NIVEA» и «NEAUVIA», в том числе, несмотря на высокую различительную способность и известность товарных знаков «NIVEA».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435666.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения по международной регистрации №1435666 от 10.10.2019 (1);
- скриншоты веб-сайта <https://www.nivea.ru> (2);
- скриншот веб-сайта <https://neauvia.ru> (3);
- прайс-лист на филлеры «NEAUVIA» (4);
- скриншоты онлайн-магазинов Л'Этуаль и OZON (5);
- выдержка из журнала «Красивый Бизнес», сентябрь 2018 (6);
- выдержка из журнала «Инъекционные Методы в Косметологии», июль 2018 (7);
- выдержка из журнала «Облик», август 2019 (8);
- выдержка из журнала «LESNOUVELLESESTHETIQUES», февраль 2019 (9);
- скриншот веб-сайта <https://neauvia.ru> в отношении мероприятий (10);

- копия решения от 19.05.014 года (с заверенным переводом) (11).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.06.2018) знака по международной регистрации №1435666 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1435666 представляет собой словесное обозначение «NEAUVIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 41, 44 классов МКТУ.

Экспертизой противопоставлена серия знаков: «**NIVEA**» (1),

«**NIVEA**» (2), «NIVEA» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «**NIVEA**» (8), «NIVEA BEAUTY  
» (9), «» (10). Правовая охрана знакам предоставлена на

территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 41, 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-10) показал следующее.

В заявленном обозначении имеется единственный индивидуализирующий словесный элемент «NEAUVIA». Противопоставленные товарные знаки (1-10) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «NIVEA», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. В товарных знаках (9) и (10) слово «NIVEA» не образует с остальными словесными

элементами указанных знаков какие-либо устойчивые словосочетания, поэтому коллегия проводит экспертизу по словесному элементу «NIVEA» отдельно.

Сопоставление по словесным элементам «NEAUVIA» заявленного обозначения и «NIVEA» противопоставленных товарных знаков показало, что они имеют одинаковый состав согласных букв [N-V-] и сходный состав гласных букв [-I-E-A] и [-E-A-U-I-A], близкое количество звуков, расположение близких звукосочетаний по отношению друг к другу.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому признаку сходства обозначений.

Анализ словарных источников (<http://translate.yandex.ru/>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «NIVEA» с латыни означает «белый как снег», «белоснежный», не убедителен, поскольку латинский язык считается мертвым языком, так как давно вышел из разговорного употребления. В этой связи словесный элемент «NIVEA» будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение, не имеющее семантического значения.

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Наличие в противопоставленных знаках (4-7, 10) изобразительной части и иных словесных элементов в знаках (9) и (10) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки заявленного обозначения и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Относительно довода заявителя об отсутствии сходства в связи с различным цветовым и словесным использованием сравниваемых знаков (2-10), необходимо отметить, что сопоставительному анализу на тождество и сходство подвергаются обозначения в том виде, в котором они зарегистрированы или заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков. В этой связи данный довод следует признать неубедительным.

Анализ однородности товаров и услуг 03, 05, 10, 41, 44 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1435666 и зарегистрированы противопоставленные знаки (2, 4, 5-9), являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид (например, «косметические средства» и «средства по уходу за волосами и кожей», «моющие средства» и «мыла, препараты для уборки»), имеют одинаковое назначение (препараты для чистки, уборки, используемые дома и в окружающей среде, средства по уходу за внешним видом), условия реализации (магазины косметики и парфюмерии, отделы химии) и круг потребителей (затрагивает широкий круг потребителей).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1435666 и товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных знаков (1, 3, 6-8), являются однородными, поскольку часть из них содержит тождественные позиции, остальная соотносится как род/вид («фармацевтические и ветеринарные препараты» и «препараты для лечения ожогов; лекарственные корни»), имеет одинаковое назначение (лечение людей и животных, уход за полостью рта, борьба с вредными растениями и животными и так далее), условия реализации (аптеки, интернет-магазины, отелы химии) и круг потребителей (затрагивает широкий круг потребителей).

Правовая охрана противопоставленного знака (9) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «массажные аппараты для ухода за телом и косметический уход; вибромассажные



аппараты; маски для лица на батарейках для стимуляции кожи», которые, по сути, представляют собой приборы и аппараты медицинского назначения. В этой связи коллегия усматривает, что товары 10 класса МКТУ противопоставленного знака (9) и заявленные товары 10 класса МКТУ, относящиеся к медицинским препаратам и изделиям, следует признать однородными, так как они имеют одно назначение (лечение и профилактика болезней, уход за внешним видом человека), условия реализации (аптеки, специализированные медицинские магазины) и круг потребителей (затрагивает широкий круг потребителей).

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «образование; предоставление обучения; развлечения; спортивные и культурные мероприятия; услуги конференсье; время проведения спортивных мероприятий; цирки; профессиональная ориентация [образование или обучение]; обучение; фотография; фоторепортаж; обучение гимнастике; азартные игры; игровые услуги, предоставляемые в режиме онлайн из компьютерной сети; образовательная информация; развлекательная информация; рекреационная информация; предоставление услуг караоке; предоставление услуг казино [азартные игры]; клубные услуги [развлечения или образование]; услуги оздоровительного клуба [оздоровительные и фитнес-тренинги]; услуги музыкальной композиции; электронные настольные издания; практические занятия [демонстрация]; физкультура; парки развлечений; монтаж видеокассет; предоставление музейных помещений [презентация, выставки]; видеосъемка; заочные курсы; религиозное образование; ночные клубы; услуги оздоровительных лагерей [развлечения]; предоставление площадок для гольфа; кино-презентации; предоставление услуг игровых автоматов; услуги зоологического сада; организация балов; организация и проведение концертов; организация и проведение конференций; организация и проведение конгрессов; организация и проведение семинаров [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение коллоквиумов; организация конкурсов [образование или развлечения]; организация конкурсов красоты; проведение лотерей; услуги спортивных лагерей; планирование вечеринок [развлечения]; организация шоу [услуги импресарио]; организация выставок в

культурных или образовательных целях; организация спортивных соревнований; услуги оркестра; услуги сценариста; написание текстов, отличных от рекламных текстов; организация показов мод в развлекательных целях; дубляж; моделирование для артистов; производство музыки; производство фильмов, кроме рекламных фильмов; производство видеокассет; микрофильмирование; производство радио-и телевизионных программ; проведение занятий фитнесом; театральные постановки; детские сады; издание электронных книг и журналов в режиме онлайн; предоставление электронных изданий в режиме онлайн, не загружаемых; издание книг; публикация текстов, кроме рекламных текстов; радио-развлечения; производство шоу; бронирование мест для шоу; развлечения; мюзик-холлы; презентация живых выступлений; субтитры; образовательные услуги; киностудии; услуги студии звукозаписи; школы-интернаты; телевизионные развлечения; перевод; сурдоперевод; дрессировка животных; предоставление объектов отдыха; предоставление спортивных объектов; услуги букмобиля; услуги билетного агентства [развлечения]; услуги каллиграфии; услуги диск-жокея; услуги верстки, кроме рекламных целей; профессиональная переподготовка; услуги репортеров новостей; услуги школ [образование]; услуги переводчика языка; услуги персонального тренера [фитнес-тренинг]; коучинг [обучение]; услуги дискотеки; аренда теннисных кортов; аренда спортивных площадок; аренда стадионов; прокат кинопроекторов и аксессуаров; прокат радио-и телевизионных установок; прокат осветительных приборов для театральных декораций или телевизионных студий; прокат декораций шоу; прокат кинофильмов; прокат видеокамер; прокат видеокассет; аренда библиотек; прокат видеокассет; прокат звукозаписей; прокат аудиоаппаратуры; прокат снаряжения для подводного плавания; прокат игрового оборудования; прокат спортивного инвентаря, кроме транспортных средств; прокат игрушек; академии [образования]» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «спортивные мероприятия» противопоставленного знака (5), услугам 41 класса МКТУ «культурные мероприятия, а именно программы поддержки организации обучения и повышения квалификации» противопоставленного знака (10), услугам 41 класса МКТУ «обеспечение обучения и повышения квалификации, для других

лиц, в области косметического ухода и косметики, в частности теоретического и практического обучения использованию средств ухода и/или декоративной косметики; спортивных и культурных мероприятий, развлечений» противопоставленного знака (7), поскольку сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми понятиями «обучение и образование», «услуги, связанные с развлечениями, и сопутствующие им услуги» (например, «обучение развлечениям» и «организация конкурсов красоты», «театральные постановки»), «услуги в области спортивных и культурных мероприятий, и сопутствующие им услуги» (например, «спортивные мероприятия» и «предоставление спортивных объектов»), имеют одно назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, оказываются одними и теми же лицами и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; гигиенический и косметический уход за людьми или животными; ароматерапия; услуги банка крови; хиропрактика; пластическая хирургия; стоматология; физиотерапия; хосписы; имплантация волос; общественные бани для гигиенических целей; турецкие бани; маникюр; массаж; уход за больными; медицинское обслуживание; услуги оптиков; медицинские центры; дома престарелых; медицинская помощь; ветеринарная помощь; аптечные консультации; услуги психолога; реабилитация больных наркоманией; парикмахерские; салоны красоты; санатории; больницы; татуаж; терапевтические услуги; медицинские консультации; услуги фармацевтов по составлению рецептов; услуги медицинских клиник; санаторно-курортные услуги; услуги логопеда; услуги альтернативной медицины; услуги акушерки; услуги телемедицины; услуги сауны; услуги солярия; услуги визажистов; прокат медицинского оборудования; аренда санитарных объектов; уход за животными; уход за домашними животными; услуги экстракорпорального оплодотворения» являются однородными услугам 44 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход за людьми» противопоставленного знака (5), услугам 44 класса МКТУ «медицинские услуги, гигиенический и косметический уход за людьми» противопоставленного знака (8), услугам 44 класса

МКТУ «услуги парикмахерского салона и салона красоты; консультация по вопросам красоты, диетологии, предоставление саун, соляриев и массажных кабинетов; гигиенический и косметический уход; маникюр; предоставление информации о косметике и косметических услугах в Интернете» противопоставленных знаков (6, 7), поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми понятиями «медицинские, гигиенические и косметические услуги, связанные как с людьми, так и с животными и сопутствующие им услуги (например, «аренда санитарных объектов)», «различные услуги по уходу за телом, кожей, ногтями», имеют одно назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, оказываются одними и теми же лицами и организациями (медицинские учреждения, салоны красоты), имеют одинаковый круг потребителей.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «сельское хозяйство, садоводство и лесоводство; аквакультура; хирургия деревьев; уничтожение сорняков; животноводство; цветоводство; ландшафтное садоводство; садоводство; дома отдыха; ландшафтный дизайн; воздушная и поверхностная подкормка удобрениями и другими сельскохозяйственными химикатами; посадка деревьев в целях компенсации углекислого газа; питомники растений; услуги искусственного осеменения; уничтожение паразитов в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; уход за газонами; изготовление венков; прокат сельскохозяйственной техники» (agriculture, horticulture and forestry services; aquaculture services; tree surgery; weed killing; animal breeding; flower arranging; landscape gardening; gardening; horticulture; nursing, rest homes; landscape design; aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; tree planting for carbon offsetting purposes; plant nurseries; artificial insemination services; vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry; lawn care; wreath making; farming equipment rental) не являются однородными вышеуказанным услугам 44 класса МКТУ противопоставленных регистраций (5-8), так как отличаются родом и видом оказываемых услуг, имеют разное назначение, условия оказания услуг и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что маркировка однородных товаров и оказываемых услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с серией противопоставленных знаков (1-10) и однородность проанализированных выше товаров и услуг 03, 05, 10, 41 и части услуг 44 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и части однородных услуг.

В связи с этим заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, за исключением вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приложенное к возражению решение (11) не может быть положено в основу вывода об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2020, отменить решение Роспатента от 10.10.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435666 в отношении услуг 44 класса МКТУ «agriculture, horticulture and forestry services; aquaculture services; tree surgery; weed killing; animal breeding; flower arranging; landscape gardening; gardening; horticulture; nursing, rest homes; landscape design; aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; tree planting for carbon offsetting purposes; plant nurseries; artificial insemination services; vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry; lawn care; wreath making; farming equipment rental».**