

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, №4520, рассмотрела возражение от 11.04.2007, поданное компанией Пшедщемберство Прфукцийне БИ-ЭС КОСМЕТИК, Беата Пиотровска, Славомир Пиотровски, Ярослав Дрозд, Польша (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208948 по заявке №2001729854/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001729854/50 с приоритетом от 12.10.2001 зарегистрирован 13.02.2002 (свидетельство №208948) на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИ-ЭС КОСМЕТИК», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 3 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение «Bi-es», выполненное буквами латинского алфавита с написанием буквы «i» в стилизованной манере с изобразительным элементом в виде цветка над ней.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бирюзовоголубом, черном, белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.04.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №208948 товарного знака противоречит требованиям пункта 2 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Bi-es» фонетически воспроизводит отличительную часть фирменного наименования польской компании RHU «BI-ES COSMETIC» - SI. Piotriwski, которая была зарегистрирована в Польше 27.05.1996, то есть до даты приоритета оспариваемого знака, и занимающейся производством и реализацией товаров 03 класса МКТУ, а именно косметической и парфюмерной продукции;
- в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование RHU «BI-ES

COSMETIC» - Sl. Piotriwski охраняется в том числе и на территории Российской Федерации;

- фирменное наименование PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski известно в Российской Федерации с 1999г., благодаря участию в выставке «Консумэкспо» в 1999, 2000 г.г. и поставкам продукции;
- все товары 3 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, связанные с их реализацией, оспариваемого товарного знака однородны товарами фирмы PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski;
- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208948 для остальных услуг 42 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя данных услуг, так как компания PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski таких услуг не оказывает.

На основании изложенного лицом подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №208948 товарного знака «Bi-es» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Свидетельство о записи в реестр предпринимательской деятельности компании PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski;
- 2) Свидетельство о регистрации ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК»;
- 3) Справка ЗАО «Экспоцентр» и каталоги выставки «Консумэкспо-1999»;
- 4) Договор и свидетельство об участии в выставке;
- 5) Распечатка с сайта «Консумэкспо»;
- 6) Грузовые таможенные декларации и товарно-транспортные накладные;
- 7) Справка Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом подавшим возражение, представлены:

- 8) Справка ЗАО «Экспоцентр» и каталоги выставки «Консумэкспо-2000»;
- 9) Счета-фактуры;
- 10) Договор домицилия;
- 11) Выписка из ЕГРЮЛ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 10.05.2007, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК» не опровергает факт того, что регистрация польской компании PHU «BI-ES COSMETIC» имеет более раннюю дату, чем дата приоритета товарного знака «Bi-es» по свидетельству № 208948, но не может согласиться с известностью польской фирмы на территории Российской Федерации и необходимости применения норм пункта 2 статьи 7 Закона по следующим причинам;
- тематика выставки «Консумэкспо-99, 2000» очень разнообразна и включает в себя не только парфюмерию и косметику, но и такие товары как: сувениры и подарки, ювелирные изделия, обувь, одежда, аксессуары, посуда, домашний текстиль, бытовая техника, кухонная утварь и т.д.;
- при этом выставка проводилась в Москве, в течение нескольких дней и количество людей, которые могли посетить эту выставку, ограничено указанными временными рамками и территориальным месторасположением выставки;
- таким образом, невозможно говорить о приобретение польской фирмой широкой известности на всей территории Российской Федерации в результате двукратного участия в выставке;
- из представленных документов следует, что основным товаром, ввозимым компанией PHU «BI-ES COSMETIC» на территорию Российской Федерации в период с 2000 по 2001 год включительно, являлись комплектующие для производства продукции, а именно, пленка, колпачки, материалы рекламные (постеры, брошюры), пакеты упаковочные, флаконы, насадки распылительные, картонные гофрированные вставки для фиксации флаконов в декоративной упаковке и т.д., которые относятся к 16 и 17 классам МКТУ и поставлялись компанией ООО «ВЛАБАКЭКСИМ» по заказу российской компании «БИ-ЭС КОСМЕТИК», которая использовала их для упаковки своей парфюмерной продукции;
- очевидно, что товары 03 класса МКТУ и товары 16 и 17 классов МКТУ не являются однородными;
- согласно представленным сведениям из таможенных органов польская компания за период с 2000 по 2001 год ввозила на территорию Российской Федерации парфюмерную продукцию (духи, туалетная вода и средства до и после бритья) всего два раза –

20.04.2000 г., 25.07.2000 г. Дезодоранты ввозились четыре раза, а все остальные товары, ввезенные на территорию РФ, относятся к комплектующим для производства парфюмерной продукции. Всего за указанный период было завезено дезодорантов на сумму 26 060 долларов;

- следует отметить, что правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК», создано в 2000 году), является одним из ведущих в России предприятий по производству и реализации парфюмерной продукции в сегменте «масс-маркет», представляет собой крупную холдинговую компанию с широкой филиальной сетью и приобрела широкую известность в Российской Федерации, благодаря большим объемам производства, а также многократному участию в специализированных парфюмерно-косметических выставках;
- таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона отсутствуют.

Правообладателем представлены:

- 12) Информационное письмо от ООО «ВЛАБАК-ЭКСИМ»;
- 13) Дипломы участника выставки INTERCHARM за период с 2000 по 2004 года; благодарности; официальные каталоги выставки за указанный период; письмо от ЭксоМедиаГруппы «Старая Крепость»;
- 14) Справка о численности сотрудников ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК»; справка о численности сотрудников ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК» с учетом дочерних компаний; справка Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы № 14;
- 15) Письма на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Симонова Б.П. от первого заместителя председателя Правительства Московской области г-на Пархоменко И.О. и от первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Московской области г-на Горбань С.И.;
- 16) Информационные письма об ассортиментной матрице продукции ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК» за период с 2000 года по май 2007 года и за период 2000 - 2002 год;

- 17) Информационная записка в отношении оборота компании в натуральных и денежных единицах за период с 2000 года по май 2007 года;
- 18) Копии свидетельств на товарные знаки № 238455, 250366, 271241 и Удостоверения о государственной регистрации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции на дезодоранты «SANKAI» (Санкай), «Simply Red»(«Сипли Рэд»), «313»;
- 19) Копия каталога участников конкурса RUSSIAN PERFUMERY STAR AWARD за 2004 год;
- 20) Копии Акта о результатах инспекционного контроля за состоянием производства, Сертификатов Согласования, Санитарно Эпидемиологических Заключений и Деклараций о соответствии продукции установленным требованиям;
- 21) Информационная записка о региональной дистрибуции ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК»;
- 22) Договора поставки с региональными клиентами;
- 23) Копия письма Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по г. Москве и Московской области;
- 24) Рекламная продукция, каталоги, реклама в журналах;
- 25) Образцы упаковок;
- 26) Письмо из Департамента экономической безопасности МВД России об изъятии продукции с товарным знаком «Bi-Es» и о возбуждении уголовного дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, содержащиеся в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с учетом даты приоритета 12.10.2001 заявки №2001729854/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или и элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (21) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 7 Закона, и пунктом 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №208948 представляет собой комбинированное обозначение «Bi-es», выполненное буквами латинского алфавита с написанием буквы «i» в стилизованной манере с изобразительным элементом в виде цветка над ней.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бирюзово-голубом, черном, белом цветовом сочетании.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Bi-es» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству

№208948 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Представленный в Палату по патентным спорам документ [1] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование РНУ «BI-ES COSMETIC» - Sł. Piotriwski возникло 28.05.1996, когда фирма под таким наименованием была зарегистрирована в реестр предпринимательской деятельности г. Илава, Польша.

Таким образом, довод лица о том, что оспариваемый товарный знак «Bi-es» по свидетельству №208948 фонетически воспроизводит часть указанного выше фирменного наименования, следует признать обоснованным, что, в свою очередь, правообладателем не оспаривается.

Как следует из представленной лицом, подавшим возражение, справки Федеральной таможенной службы Российской Федерации [7] компанией «BI-ES COSMETIC», Польша до даты приоритета (12.10.200) в Российскую Федерацию поставлялись духи, туалетная вода, средства после бритья, дезодоранты, а также комплектующие для изготовления парфюмерной продукции (флаконы, крышки, упаковочные коробки и т. д.).

Вместе с тем, анализ данного источника информации показал, что основным видом продукции, поставляемой польской компанией являются

именно комплектующие для изготовления парфюмерной продукции относящиеся к товарам 16 и 17 классов МКТУ и не являющиеся однородными товарами 3 и услугам 42 классов МКТУ оспариваемого знака.

Как правомерно отмечено правообладателем, польская компания за период с 2000 по 2001 год ввозила на территорию Российской Федерации парфюмерную продукцию (духи, туалетная вода и средства до и после бритья) всего два раза – 20.04.2000 г., 25.07.2000 г., дезодоранты ввозились четыре раза - 20.04.2000, 25.07.2000, 02.03.2001, 07.09.2001.

При этом всего за данный период было завезено вышеуказанных товаров на сумму около 26 000 долларов США.

Указанные единичные поставки продукции на незначительную сумму не позволяют считать известными на территории Российской Федерации данные товары и их производителя.

Следует отметить, что данная продукция поставлялась исключительно в Москву, что также не позволяет сделать вывод об известности фирмы PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski как производителя товаров 3 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Факт участия компании PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski в проводимой в Москве в 1999, 2000 г.г. выставке «Консумэкспо» также не может служить основанием для признания противопоставленного фирменного наименования известным в Российской Федерации, поскольку, как указано на официальном сайте выставки и в каталоге [3], на ней представляются не только парфюмерия и косметика, но и такие товары как: сувениры и подарки, ювелирные изделия, обувь, одежда, аксессуары, посуда, домашний текстиль, бытовая техника, кухонная утварь и т.д, что не позволяет однозначно утверждать о значительном количестве потребителей парфюмерно косметической продукции из разных регионов России, знакомых с товарами компании PHU «BI-ES COSMETIC» - Sl. Piotriwski до даты подачи заявки №2001729854/50.

Палатой по патентным спорам при вынесении решения также были приняты во внимание представленные правообладателем материалы [12-22, 24, 25], свидетельствующие о том, что правообладатель является одним из ведущих в России предприятий по производству и реализации парфюмерной продукции в низкоценовом сегменте, представляет собой крупную холдинговую компанию с широкой филиальной сетью и приобрел широкую известность в Российской Федерации, благодаря большим объемам производства, поставкам

в разные регионы России, а также многократному участию в специализированных парфюмерно-косметических выставках и конкурсах.

Указанная информация служит основанием для вывода о том, что обозначение «Bi-es» напротив будет восприниматься российским потребителем в качестве товарного знака правообладателя, а не как часть фирменного наименования компании из Польши.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «Bi-es» по свидетельству №208948 в отношении товаров 3 и услуг 42 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 2 статьи 7 Закона следует признать необоснованным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Bi-es» по свидетельству №208948.