

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.11.2012, поданное компанией БАГИ ПРОФЕШНЛ ПРОДЭКС Лтд, Израиль (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354372, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.06.2002 за №354372 по заявке №2000727066 с приоритетом от 25.10.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химлайф», Москва (далее - правообладатель) для товаров 01, 03, 21 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШУМАНИТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.11.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №354372 представлена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон)

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем товаров бытовой и промышленной химии, маркованными обозначение «ШУМАНИТ».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой обозначение,

используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки моющих и чистящих средств бытового и промышленного назначения, а также для сопутствующих товаров, таких как: губки для мытья посуды, тряпки для мытья полов и т.п.;

- продукция лица, подавшего возражение, поставляется в Россию с конца прошлого столетия;

- продукция изначально производилась компанией Баги Индастриз Лтд (BAGI CLEANING&CARE IMPLEMENTS INDUSTRIES LTD, «БАГИ ТААСИЙОТ ТФХШИРЕЙ НИКУЙ ВЕ-ТИПУ АХ ЛТД»), которая была образована и зарегистрирована в государстве Израиль 11 ноября 1993 года, а с 2000 года, согласно договору от 24.02.2000 о передаче бизнеса и завода «Баги» по производству чистящих и моющих средств – Баги Профешнл Продэктс Лтд (BAGI PROFESSIONAL PRODUCTS LTD, «БАГИ МУЦАРЕЙ ЭЙХУТ»);

- продукция лица, подавшего возражение, под названием «ШУМАНИТ», является одним из первых продуктов бытовой химии, разработанных и произведенных компанией Баги Индастриз Лтд;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы свидетельствуют о том, что его продукция хорошо известна на территории России и ассоциируется только с вышеназванными израильскими компаниями;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №354372 недействительной в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; аппреты для текстильных изделий; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; вещества для отделения и разложения жиров; химические вещества для чистки каминов; химические вещества для восстановления [подновления] кожи; химические вещества для пропитки кожи; мастики для кожи; моющие средства для промышленных целей; обезжижающие составы для промышленных целей; химические вещества для предотвращения потускнения оконных стекол; препараты для предотвращения потускнения линз; увлажняющие препараты, используемые при отбеливании»; 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости для охлаждения двигателей транспортных средств; обезжижающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; антистатики бытовые; антинакипины бытовые; крахмал [апреты] для белья; воски [мастики] для пола; воски [мастики] для полирования мебели и полов; полировальные составы для кожи;

воски, кремы для кожи; средства для выведения пятен; препараты для удаления ржавчины; дезинфицирующие мыла; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами; 21 класса МКТУ: «губки; губки для хозяйственных целей; тряпки для мытья полов; тряпки для чистки, уборки, пропитанные моющими средствами; мочалки для чистки [кухонной посуды] металлические; щетки, за исключением кистей; устройства и приспособления для чистки и уборки; материалы для щеточных изделий».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о создании и регистрации частной компании «БАГИ ТААСИЙОТ ТАХШИРЕЙ НИКУЙ ВЕ-ТИПУ АХ ЛТД.» от 11.11.1993 [1];
- копия справки от 21.02.1999, выданной Министерством промышленности и торговли Израиля о деятельности компании Баги Индастриз Лтд [2];
- копия статьи из израильского издания «Экономика» от 14.03.1999 [3];
- копии справок об экспорте товаров компаниями Баги Индастриз Лтд, Багги Профешнл Продэктс Лтд за 1994-2012 г.[4].
 - копия сообщения для печати о том, что компания Баги Индастриз Лтд запустила компьютеризированную производственную линию стоимостью 5 миллионов шекелей [5];
 - копии документов, подтверждающих участие в выставках компании Баги Индастриз Лтд в 1995 , 1996, 1997, 1998, 1999 годах [6];
 - копии счетов, грузовых таможенных деклараций и описей комплекта поставки, выставленных на имя различных российских компаний за 1996, 1998, 1999, 2000, 2012 года [7];
 - копия предложения от компании «ВГИК Арт – Креатив» о проведении рекламной кампании [8];
 - копия договора от 24.02.2000 о передаче бизнеса и завода по производству чистящих и моющих средств «Баги» от компании Баги Индастриз Лтд в собственность компании Баги Профешнл Продэктс Лтд. [9];
 - копия дистрибуторского соглашения от 30.10.2008 между лицом, подавшим возражение, и компанией Баги Профешнл Клининг Лтд [10];
 - распечатки из сети Интернет о производителе товаров и о товарах, маркируемых обозначением «Bagi» [11];
 - копия протокола осмотра сайта <http://ximmarket.ru> 77 А А 6884503 [12];
 - распечатки с сайта правообладателя www.bagi.ru [13];

- копии рекламных материалов, этикеток (каталоги, календари, рекламные листовки) [14];

- заключение Института социологии РАН №14207-487 от 26.09.2012 [15].

В дополнение к возражению, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.01.2013, были представлены следующие материалы:

- справка от Банка «ха-Поалим» от 13.06.1999 о внесении оплаты экспорта от компании Баги Индастриз Лтд [16];

- копии регистраций знака «Bagi» в Израиле и других странах [17];

- копии страниц каталогов продукции за 1998, 2000 года и оригинал каталога 2000 года продукции компании Баги Индастриз Лтд [18].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 26.11.2012. Представитель правообладателя А.А. Васин присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам, но отзыв по мотивам возражения не представил.

Вместе с тем, представитель правообладателя устно изложил следующие доводы:

- правообладатель сомневается в достоверности документов, представленных лицом, подавшим возражение;

- правообладатель не опровергает тот факт, что в течение более десяти лет производителем моющих и чистящих средств бытового и промышленного назначения, а также сопутствующих товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком по свидетельству №354372, являлось лицо, подавшее возражение. В свою очередь, правообладатель закупал у него указанную выше продукцию и продвигал ее на российском рынке (несущественные расходы, связанные с сертификацией, легализацией и рекламой продукции).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии документов за 2011 год, подтверждающих меры, предпринимаемые по продвижению товарного знака по свидетельству №354372 (реклама на телевидении) и понесенные в связи с этим затраты [19].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №354372.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.10.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г., регистрационный № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.3.2.1) Правил 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.

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 словесное обозначение «ШУМАНИТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 21 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно представленным документам [1, 2], в 1993 году была создана компания Баги Индастриз Лтд, Израиль, которая являлась разработчиком, производителем и реализатором чистящих средств и средств для ухода за предметами быта, маркированных обозначением «ШУМАНИТ». Продукция компании Баги Индастриз Лтд с 1994 года поставлялась в больших объемах в Украину, США, Болгарию, Грузию, Германию, Францию, Румынию, Россию, что подтверждается представленными документами [3, 4, 16]. Объем экспорта товаров в Россию в 2000 году составил 720745 долларов США [4]. Кроме того, указанная компания неоднократно участвовала в международных выставках, в том числе и в России в 1995 году [6, 18]. Товары компании приобрели известность на территории Российской Федерации, компания Баги Индастриз Лтд стала получать предложения о проведении рекламных кампаний в отношении изготавливаемой продукции [8].

В 2000 году на основании договора [9] бизнес и завод по производству чистящих и моющих средств «Баги» от компании Баги Индастриз Лтд перешел в собственность компании Баги Профешнл Продэктс Лтд, то есть лицу, подавшему возражение. Компания Баги Профешнл Продэктс Лтд продолжила деятельность по производству и реализации чистящих, моющих средств и сопутствующих товаров на заводе «Баги» и использовала для их маркировки обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, что подтверждается представленными документами [4, 7, 14]. Из представленных документов [4] следует, что объем экспорта товаров в Россию компании Баги Профешнл Продэктс Лтд за 2002 – 2009 года составил 8138059 долларов США.

Согласно представленным распечаткам из сети Интернет, протоколу осмотра сайта, копиям этикеток [11, 12] на продукции, маркованной словесным обозначением «ШУМАНИТ», тождественным оспариваемому товарному знаку по свидетельству №354372, указано, что производителем является израильская компания Баги Профешнл Продэктс Лтд.

С учетом длительности осуществления израильскими компаниями Баги Индастриз Лтд и Баги Профешнл Продэктс Лтд хозяйственной деятельности по производству и реализации моющих и чистящих средств бытового и промышленного назначения, а также сопутствующих товаров, таких как: губки для мытья посуды, тряпки для мытья полов и т.п., маркованных обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данное обозначение приобрело узнаваемость и репутацию у российских потребителей, и связано с товарами израильского происхождения.

Указанный вывод, подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, заключением Института социологии РАН №14207-487 от 26.09.2012 [15], согласно которому 58% респондентов, полагают, что средства, маркованные словесным обозначением «ШУМАНИТ» производятся в Израиле, 49% респондентов, считают, что компания владеющая правами на это обозначение, находится в Израиле.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладатель не отрицает тот факт, что производителем товаров 01, 03, 21 класса МКТУ, маркованных оспариваемым товарным знаком по свидетельству №354372 течение более десяти лет являлись компании Баги Индастриз Лтд и Баги Профешнл Продэктс Лтд.

Таким образом, регистрация товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химлайф» способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №354372 в отношении товаров 01, 03, 21 классов МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Коллегией палаты по патентным спорам также необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2013, правообладатель представил ходатайство о переносе даты проведения заседания коллегии на более поздний срок, в связи с необходимостью подготовки отзыва на возражение, проверки достоверности сведений, содержащихся в материалах, приложенных к возражению, которое было перенесено на 18.01.2013. При переносе сроков рассмотрения возражения коллегия палаты по патентным спорам руководствовалась следующим. Поскольку доводы настоящего возражения, повторяют доводы изложенные в возражении от 06.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432658, полученного правообладателем 29.12.2012 и материалы Приложения к возражению совпадают, коллегия палаты по патентным спорам сочла предоставленное время для подготовки отзыва достаточным. После заседания коллегии палаты по патентным спорам, поступила жалоба на имя руководителя Роспатента, мотивированная недостаточностью времени для подготовки отзыва по мотивам возражения.

В связи с этим, необходимо дать следующие пояснения.

В удовлетворении указанного ходатайства было отказано, поскольку в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.12.2012 о поступлении возражения, с приложением копии материалов возражения. Уведомление было получено адресатом, о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении, имеющиеся в материалах дела (вручено: 11.01.2013). По мнению коллегии палаты по патентным спорам, правообладатель до даты заседания коллегии располагал временем для подготовки отзыва по мотивам возражения. Объективных причин, препятствующих возможности подготовить отзыв к заседанию коллегии правообладатель не привел. Основание для переноса в связи с необходимостью проверки достоверности представленных лицом, подавшим возражение, документов не может быть расценено как

причина для переноса срока рассмотрения возражения, так как в компетенцию палаты по патентным спорам, не входит проверка достоверности документов. Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что правообладатель не опровергал тот факт, что в течение более десяти лет производителем моющих и чистящих средств бытового и промышленного назначения, а также для сопутствующих товаров, маркированных обозначением «ШУМАНИТ» являлись компании Баги Индастриз Лтд и Баги Профешнл Продэктс Лтд. Правообладатель закупал у них указанную выше продукцию и продвигал ее на российском рынке (нес существенные расходы, связанные с сертификацией, легализацией и рекламой продукции), что подтверждается представленными документами [19]. С учетом изложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам отказалася в удовлетворении ходатайства правообладателя.

Таким образом, с учетом всех представленных в возражении доводов и материалов, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354372 недействительным частично в отношении приведенных в возражении товаров 01, 03, 21 классов МКТУ, в силу несоответствия его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354372 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; аппреты для текстильных изделий; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; вещества для отделения и разложения жиров; химические вещества для чистки каминов; химические вещества для восстановления [подновления] кожи; химические вещества для пропитки кожи; мастики для кожи; моющие средства для промышленных целей; обезжиривающие составы для промышленных целей; химические вещества для предотвращения потускнения оконных стекол; препараты для предотвращения потускнения линз; увлажняющие препараты, используемые при отбеливании»; 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости для охлаждения двигателей транспортных средств; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; антистатики бытовые;

антинакипины бытовые; крахмал [аппетты] для белья; воски [мастики] для пола; воски [мастики] для полирования мебели и полов; полировальные составы для кожи; воски, кремы для кожи; средства для выведения пятен; препараты для удаления ржавчины; дезинфицирующие мыла; шампуни; шампуни для мытья животных; салфетки, пропитанные косметическими средствами; 21 класса МКТУ: «губки; губки для хозяйственных целей; тряпки для мытья полов; тряпки для чистки, уборки, пропитанные моющими средствами; мочалки для чистки [кухонной посуды] металлические; щетки, за исключением кистей; устройства и приспособления для чистки и уборки; материалы для щеточных изделий».