

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 31.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BÜFA» по свидетельству № 184516, поданное фирмой BÜFA Reiningungssysteme GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 184516 произведена 20.01.2000 по заявке № 99715267/50 с приоритетом от 18.10.1999, в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, выданного на имя ООО «Универсум Сервис», Москва (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 184516 представляет собой комбинацию изобразительных элементов и изобретенного слова «BÜFA» [БЮФА], составленного из букв немецкого алфавита. Изобразительные элементы выполнены в виде прямоугольных зон серого цвета, оттененных черными полосами. Изобразительные элементы служат фоном для словесной составляющей знака, выполненной оригинальным шрифтом. Оспариваемый знак охраняется в черном, сером и белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.08.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 184516 товарного знака «BÜFA» произведена в нарушение требований, установленных Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон) и Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Возражение от 31.08.2005 мотивировано следующими доводами:

- зарегистрированное в качестве товарного знака на имя российской организации обозначение «BÜFA» является аббревиатурой, составленной из начальных букв двух фамилий Бюзинг и Фаш (Büsing & Fash), немецких предпринимателей, основавших в Германии фирму «Büsing & Fash GmbH & Co», преобразованную позднее в фирму BÜFA Reiningungssysteme GmbH & Co. KG. Выписки из Торгового Реестра, подтверждающие это обстоятельство, прилагаются к материалам настоящего возражения;

- обозначение «BÜFA» является ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя. Прилагаемые к возражению материалы свидетельствуют о том, что товары немецкого производства фирм «Büsing & Fash GmbH & Co» и «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG.» давно присутствуют на российском рынке. Регистрация товарного знака «BÜFA» на имя российской организации ООО «Универсум Сервис» способна породить у потребителя впечатление, что товары, производимые ООО «Универсум Сервис» и широко известные товары производства «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG.» происходят из Германии и обладают одинаковыми потребительскими свойствами;

- введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя путем регистрации товарного знака «BÜFA» российской фирмой нельзя признать случайным. Правообладатель – ООО «Универсум Сервис», в течение длительного времени поддерживал тесные деловые контакты с лицом, подавшим возражение. Как правило, товары фирмы «Büsing & Fash GmbH & Co» (в последующем фирмы «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG») поступали на фирму «Универсум Сервис» через фирму «Koblenz & Partner» для реализации, что видно из прилагаемых к возражению материалов. Фирма правообладателя проводила обучение своих сотрудников в Германии на фирме «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG», а также осуществляла продажу изделий этой фирмы в России;

- фирма «Büsing & Fash GmbH & Co» является владельцем зарегистрированных в Германии – участнице Парижской конвенции – товарных знаков «BÜFA», охраняемых в отношении товаров, однородных товарам, указанным в оспариваемой регистрации № 184516. ООО «Универсум Сервис» в течение длительного времени представляло на российском рынке товары данной немецкой фирмы, не производя их самостоятельно и получая доход от продажи;

- следовательно, правовая охрана товарного знака «BÜFA» представлена на имя представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции без согласия правообладателя товарного знака, что дает основания для применения статьи 6 septies настоящей конвенции.

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 184516 товарного знака «BÜFA» недействительной в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 17, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ по приведенным выше основаниям.

К возражению приложены копии следующих документов:

- выписка из Торгового Реестра о регистрации фирмы «BÜFA Reiningungssysteme GmbH & Co. KG» с переводом на русский язык на 6 л. в двух экз. с апостилем [1];
- Г.Боденхаузен. Комментарий к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. М.: «Прогресс». 1977. С. 154 [2];
- письмо ГУП г. Москвы «Фабрика химчистки и крашения одежды № 1 им. Котовского» от 22.06.2005 № 109 [3];
- письмо ООО «Аякс» от 15.06.2005 [4];
- письмо ООО «Ника-Люкс» от 15.06.2005 [5];
- письмо ФГУП ЦНИИбыт от 30.06.2005 № 28-037/44 [6];
- письмо Российского Союза промышленников и предпринимателей от 04.08.2005 № 718/17 [7];
- договор поставки между Бюзинг унд Фаш ГмбХ & Ко. и Кобленц унд Партнер ГмбХ от 14.02.1994 с переводом на русский язык [8];
- контракт № 1997/02.10 от 02.10.1997 между фирмой Кобленц унд Партнер ГмбХ (Koblenz & Partner GmbH) и фирмой «Универсум», Москва [9];
- примеры товаровопроводительной документации по продукции, маркованной обозначением «BÜFA» на 8 л. [10];
- письмо ООО «Промиздат» о размещении рекламы продукции фирмы «BÜFA» в журнале «Современная химчистка и прачечная» в период с 1997 по 1999 гг. [11];
- факс Veit GmbH & Co, адресованный Koblenz & Partner GmbH, по поводу выставки, проходившей в Москве 08-11 сентября 1999 г. [12];
- образцы совместной рекламы фирм Veit и BÜFA в журналах «Современная химчистка и прачечная» за 1997, 1998, 1999 гг. [13];
- письмо фирмы Koblenz & Partner GmbH от 15.08.2005 о поставках изделий марки «BÜFA» в Российскую Федерацию [14];

- перечень химических препаратов, поставляемых с 14.02.1994 по настоящее время фирмой Кобленц и Партнер, изготовленных на фирме BÜFA (ранее Büsing & Fash GmbH & Co), ФРГ [15];
- учредительный договор «О создании и деятельности ООО «Универсум Сервис» от 05.11.1996 [16];
- сведения о регистрации товарного знака «BÜFA» в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам, рег. №№ 1041718, 843192, с переводом на русский язык [17];
- сборник фирменного стиля «BÜFA» и счет от 08.12.1995, выставленный его разработчиком фирме «Büsing & Fash GmbH & Co» [18].

В дополнении от 17.02.2006 к вышеупомянутым доводам возражения лицо, подавшее возражение, отмечает следующее:

- обозначение «BÜFA» разработано в 1995 г. в качестве фирменного стиля (лого) для использования на фирменных бланках, визитных карточках, в рекламе, на вывеске, на грузовых машинах фирмы. Это обозначение является объектом авторского права. Из прилагаемых к возражению материалов следует, что данный фирменный стиль известен на территории Российской Федерации с 1996 года;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит действующему законодательству, в соответствии с которым не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений искусства без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, не воспользовался своим правом направить в Палату по патентным спорам отзыв, однако в устной форме им было выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении от 31.08.2005.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

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 приоритета заявки № 99715267/50 на регистрацию товарного знака «BÜFA» (18.10.1999) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 28 Закона в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ в настоящее время предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

В соответствии со статьей 6 septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из участвующих в ней стран, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия. При этом владелец знака имеет право, при наличии вышеуказанных условий, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемое комбинированное обозначение состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольных зон серого цвета, оттененных черными полосами, и служащих фоном для словесного элемента «BÜFA», выполненного буквами немецкого алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Слово «BÜFA» является изобретенным, смыслового значения не имеет.

Использование для написания словесного элемента «BÜFA» букв немецкого алфавита способно вызвать ассоциации с немецким происхождением заявленных товаров и услуг, в то время как правообладателем является российская организация.

Анализ приложенных к возражению документов дает основания для следующих выводов.

Согласно выписке из Торгового реестра А суда первой инстанции г. Ольденбург, Германия, [1] фирма «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG» была основана 08.1.1974 в форме коммандитного товарищества, при этом в качестве коммандистов (участников) товарищества указана компания Büsing & Fash GmbH & Co, чей денежный вклад составил 1.620.000, 00 евро.

Начиная с 1994 г., начались поставки товаров, маркированных обозначением «BÜFA», на территорию Российской Федерации через компанию Кобленц унд Партнер ГмбХ, Люксембург, которая в соответствии с договором [8] являлась эксклюзивным дистрибутором фирмы Büsing & Fash GmbH & Co по России и СНГ.

Фирма Кобленц унд Партнер ГмбХ, Люксембург, с 1994 г. по настоящее время поставляет на российский рынок средства по уходу за текстильными и кожаными изделиями марки «BÜFA» (см. [14], [15]) для предприятий химической чистки, коммерческих прачечных и предприятий по чистке ковров.

Эти средства включают: химические препараты, предназначенные для использования в промышленных целях в химчистках и прачечных; растворители перхлорэтилена и углеводорода; моющие средства; пятновыводители; усилители; средства для окончательной отделки; смягчители; антистатики; водоотталкивающие пропитки; отбелители; крахмалы; пеногасители; нейтрализаторы; стабилизаторы перхлорэтилена;

оптические осветлители; kleящие вещества; краски; красящие вещества; закрепители красителей; жирующие.

Правообладатель регистрации № 184516 был связан договорными отношениями с Кобленц унд Партнер ГмБХ [9], что подтверждается контрактом № 1997/02.10 от 02.10.1997 [9].

Ранее даты приоритета заявки № 99715267/50 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «BÜFA» товары, маркованные обозначением «BÜFA», приобрели известность у российских потребителей. Будучи частью фирменного наименования «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG» и частью разработанного фирменного стиля этой компании [18], оспариваемое обозначение использовалось дистрибутором этой фирмы Кобленц унд Партнер ГмБХ в переписке, рекламе и товаросопроводительной документации.

Специальный круг российских потребителей: предприятия химической чистки, прачечные, предприятия по чистке ковров, - располагали сведениями о товарах, маркованных обозначением «BÜFA», до даты подачи заявки на имя ООО «Универсум Сервис», Москва. Данное обозначение рекламировалось в сети Интернет, специализированном издании «Современная химчистка и прачечная», на выставке, проходившей в сентябре 1999 г. в Москве [11], [12], [13].

При этом реклама в печатных изданиях воспроизводила оспариваемое комбинированное обозначение «BÜFA» в том виде как оно зарегистрировано за № 184516, позиционируя его в качестве средства индивидуализации немецкой фирмы Büsing & Fash GmbH & Co. Более того, в стране происхождения – Германии – обозначение «BÜFA» является зарегистрированным товарным знаком в отношении товаров, однородных части товаров, указанных в оспариваемой регистрации.

Материалы возражения содержат свидетельства потребителей о том, что фирмы Büsing & Fash GmbH & Co и BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG известны в деловых кругах Российской Федерации с 1996 г. и зарекомендовали себя как надежные поставщики препаратов для химической чистки изделий [3] - [7].

Изложенное позволяет признать убедительными доводы возражения о том, что в отношении части поименованных в свидетельстве № 184516 товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, применяемых предприятиями химической чистки и прачечными, обозначение «BÜFA способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя.

В отношении остальной части товаров 01, 02, 03 классов, а также услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, способность введения потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не доказана.

Материалы возражения не подтверждают, что правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Универсум Сервис») являлся агентом или представителем фирмы Büsing & Fash GmbH & Co – владельцем товарных знаков «BÜFA» в Германии. Представленные документы свидетельствуют о том, что представителем указанной фирмы с 1994 г. является Кобленц унд Партнер ГмбХ, Люксембург. В этой связи у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания убедительным следующего довода возражения о необходимости применения нормы подпункта 3 пункта 1 статьи 28 Закона в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ и статьи 6 *septies* Парижской конвенции в отношении оспариваемой регистрации.

Кроме того, не может быть признан правомерным последний довод возражения о том, что оспариваемая регистрация воспроизводит название известного в Российской Федерации произведения искусства без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. Логотип «BÜFA», положенный в основу фирменного стиля компании Büsing & Fash GmbH & Co, не может быть признан произведением искусства и не подлежит охране в соответствии с законодательством об авторском праве.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 31.08.2005, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку

«BÜFA» по свидетельству № 184516 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) Г

- 01 класс - Химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве; необработанные синтетические смолы и пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов;
- 02 класс - краски; политуры; лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; проправы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;
- 03 класс - парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 35 класс - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;
- 37 класс - строительство; ремонт; установка оборудования;
- 39 класс - транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров; организация путешествий;
- 40 класс - обработка материалов.