

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.09.2005, поданное фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Германия, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 06.06.2005 (далее – решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BHS» по международной регистрации №814296, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №814296 от 02.11.2003 является фирма BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Германия (далее - правообладатель).

Правовая охрана знака «BHS» по международной регистрации №814296 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Решение экспертизы от 06.06.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №814296 мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Экспертизой установлено, что рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку состоит исключительно из согласных букв «BHS», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В отношении представленных фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH материалов экспертиза отмечает, что в них фигурируют другие знаки – комбинированное обозначение в виде сочетания изобразительного элемента с буквами «BHS» и словом «CORRUGATED», либо фирменный знак «BHS CORRUGATED», в виду чего они не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства приобретения знаком по международной регистрации №814296 различительной способности в результате его использования.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.09.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 7 Закона);

- оборудование фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, маркированное знаком по международной регистрации №814296, более пяти лет поставляется на основные ведущие комбинаты России по производству гофрированного картона;

- машины для производства и обработки гофрированного картона, для которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, это крупные многотонные модули (гофроагрегаты), на которых осуществляется весь процесс производства картона;

- гофроагрегаты этой фирмы представляют собой современное высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование, при этом один модуль способен произвести десятки миллионов квадратных метров гофрокартона в год;

- заявитель предоставлял экспертизе сводные статистические данные об использовании оборудования, маркированного знаком «BHS» в России;

- также были представлены данные о том, что к 2003 году, то есть на дату международной регистрации знака, оборудованием фирмы BHS Corrugated

Maschinen- und Anlagenbau GmbH были оснащены крупнейшие комбинаты России;

- оборудование фирмы всегда маркируется обозначением «BHS», что подтверждается распечатками с сайта компании, где приведены фотографии гофроагрегатов на которых размещен знак «BHS», нанесенный большими буквами на боковой панели каждого модуля;

- указанное также подтверждается прилагаемыми проспектами, из которых видно, что на оборудовании прикреплены таблички с обозначением «BHS»;

- знак «BHS» присутствует также на всех бланках фирмы, что подтверждается копиями накладных, договоров, счетов;

- BHS является оригинальной частью фирменного наименования компании и используется при любом её упоминании – в рекламе, в сети Интернет, средствах массовой информации, при деловых переговорах и т.д.;

- заявитель обращает внимание на то, что согласно статье 6 quinquies Парижской конвенции «Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть»;

- рассматриваемый знак зарегистрирован 21.08.1978 за №39609 997. 1/07 в стране происхождения – Германии, то есть почти 30 лет назад, на основании этой базовой регистрации была подана международная заявка;

- на фирменных бланках компании используется комбинированное обозначение, однако в нем элемент «BHS» занимает доминирующее положение, при этом присутствующий в таком обозначении словесный элемент «CORRUGATED» (гофрированный) является описательным по отношению к маркируемому товару;

- именно элемент BHS используется всеми специалистами отрасли при упоминании как оборудования, так и самой фирмы;

- в России на оборудовании фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH на дату подачи заявки выпускалось примерно 51 % упаковочного гофрокартона от выпускаемого в целом по стране;

- указанные факты свидетельствуют о том, что знак «BHS» приобрел различительную способность в результате его использования на территории России на дату его международной регистрации.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить правовую охрану международной регистрации №814296 знака «BHS» на территории Российской Федерации для товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- каталоги продукции, 4 шт. [1];
- распечатки информации из сети Интернет, касающиеся гофроагрегата «BHS», на 10 л. [2];
- журнал на иностранном языке, 1 шт. [3];
- Справка главы представительства фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH в Москве, на 2 л. [4];
- письма различных предприятий о приобретении оборудования, маркированного знаком «BHS», на 7 л. [5];
- сведения о запуске оборудования фирмы-заявителя с частичным переводом сведений, касающихся территории Российской Федерации, на 11 л. [6];
- Протокол приёма и передачи линии по производству гофрокартона от 04.06.1992 с переводом, на 3 л. [7];
- накладные ОАО РЕФ Союз, г. Москва, на 59 л. [8];
- накладные SC “Universal Leasing”, г. Железногорск, Курская область, на 20 л. [9];
- накладные Carboard-Paper Mill, г. Набережные Челны, на 44 л. [9];
- накладные JSC GROTEK, г. Железногорск, Курская область, на 47 л. [10];
- накладные ООО Stora Enco Packaging VR, село Бабаево, Нижнегородская обл., на 34 л. [11];
- счета, на 13 л. [12];

- Протокол по вводу в эксплуатацию и контракт №1В2003 от 04.12.2002, заключенный между ОАО «ПЭФ Союз» и фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 1 папка [13];

- Протокол гарантийного запуска в эксплуатацию и контракт №30 000 71 от 18.08.2000, заключенный между АОП «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» и фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 1 папка [14];

- протокол приёмки (без перевода) и контракт №RU/35664570/000210 от 19.05.2000, заключенный между ОАО «АРХБУМ» и фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 1 папка [15].

В Палату по патентным спорам 18.08.2006 поступило письмо от Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Я. Крупчака, являющегося Председателем подкомитета по лесным ресурсам, содержащее информацию о продукции фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, маркированной знаком «BHS», на 2 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты международной регистрации №814296 (02.11.2003) правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированне в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона).

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «BHS», выполненных стандартным шрифтом черного цвета.

Рассматриваемый знак правомерно отнесен экспертизой к категории неохраноспособных обозначений, так как представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера. Вывод экспертизы о несоответствии знака «BHS» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам были учтены представленные заявителем данные об использовании им знака «BHS» для маркировки своей продукции и известности этой продукции потребителям [1-16]. Указанные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя устойчивые ассоциации с конкретным производителем и отличать его товар от товаров того же вида других производителей.

Согласно представленным материалам, немецкая фирма BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH с 1959 года специализируется на производстве гофроагрегатов. Фирма является одновременно разработчиком, проектировщиком и производителем всех составляющих гофроагрегатов.

К 2003 году ведущие предприятия упаковочной отрасли России были оснащены оборудованием фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH (ОАО «Архбум», ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ОАО «ПЭФ Союз», ЗАО «Гофрон», ЗАО «ГОТЭК», ООО «Стора Энсо Пакаджинг ВР»), что позволило им выпускать более половины объёма гофрированного картона, производимого в стране [5 -16].

Благодаря использованию оборудования фирмы заявителя при одновременном снижении сырьевых затрат были улучшены прочностные характеристики продукции.

Данное оборудование представляет собой огромные автоматические модули - поточные линии, состоящие из связанных станков (гофропресса, размотчиков, рилёвочнорезального автомата, гофоровалов, сушильного стола и т.д.), при этом рассматриваемым знаком «BHS» маркируются основные станки гофроагрегатов [1; 4-5; 16].

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что знак предназначен для маркировки специфических товаров, что обуславливает узкий круг их потребителей, и, как следствие, повышенный уровень знания поставщиков данной продукции.

Продукция фирмы BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, сопровождаемая знаком «BHS», хорошо известна специалистам упаковочной отрасли не только на территории России, но и за рубежом.

Довод экспертизы об использовании заявителем для сопровождения своей продукции иного обозначения не может быть признан убедительным, поскольку применение иного шрифта или дополнительного слова не меняет восприятия обозначения в целом (оно всегда выполнено в первоначальной позиции, отдельно стоящим крупным шрифтом). Этот вывод усугубляется тем, что BHS воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя и используется как торговое название.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования приобрело различительную способность, позволяющую соответствующие группе потребителей соотнести приведенные в перечне узкоспециализированные товары 07 класса МКТУ (машины для производства и переработки гофрированного картона) с их производителем - фирмой BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.09.2005, отменить решение экспертизы от 06.06.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «BHS» по международной регистрации №814296 для следующих товаров 07 класса МКТУ:**

*Machines for the manufacture and treatment of corrugated board*  
Machines pour la fabrication et le traitement de carton ondulé.