

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 27.05.2013, поданное компанией БАГИ ПРОФЕШНЛ ПРОДАКТС Лтд, Израиль (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465056, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.06.2012 за №465056 по заявке №2011708346 с приоритетом от 23.03.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бест Клин», Московская обл. (далее - правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 23.03.2021.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВАМi», выполненный с наклоном влево оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под словесным элементом изобразительный элемент в виде неровной линии, ограниченной слева стилизованным изображением звезды. Под изобразительным элементом находится словесный элемент «HOUSEHOLD», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в белом, красном, розовом, светло-коричневом, черном цветовом сочетании. Словесный элемент «HOUSEHOLD» является неохраняемым элементом товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №465056 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем товаров бытовой и промышленной химии, маркируемых обозначением «Баги».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку является сходным с комбинированным обозначением со словесным элементом «Баги», используемым лицом, подавшим возражение, для маркировки моющих и чистящих средств бытового назначения;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует знак на этикетках, композиционное решение которых фактически воспроизводит основные элементы этикеток лица, подавшего возражение;

- правообладатель, рекламируя средства, маркированные оспариваемым товарным знаком, указывает, что они производятся более 15 лет, и связывает информацию о своей продукции с израильским происхождением сырья и товара, вследствие чего потребитель может воспринять продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком как вариант продукции лица, подавшего возражение;

- 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 Продактс Лтд (BAGI PROFESSIONAL PRODUCTS LTD, «БАГИ МУЦАРЕЙ ЭЙХУТ»);

- 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, в связи с этим такая же продукция правообладателя, маркированная сходным товарным знаком будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его производства;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (Баги), что противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку авторские права на сходное обозначение со словесным элементом «Баги» принадлежат ему;

- все этикетки для маркировки продукции лица, подавшего возражение, по его заказу были разработаны компанией «Eichut Labels Ltd».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №465056 недействительной в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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 письма от ООО «Эйхут Лейблз» - разработчика логотипа «Баги» и других этикеток для маркировки продукции компании «Баги» [2];

- копия справки от 21.02.1999, выданной Министерством промышленности и торговли Израиля, о деятельности компании Баги Индастриз Лтд [3];

- копия статьи из израильского издания «Экономика» от 14.03.1999 [4];

- копии справок об экспорте товаров компаниями Баги Индастриз Лтд, Багги Профешнл Продэктс Лтд за 1994-2012 г.[5];

- копия удостоверения об изменении компании от 18.01.2011 [6];

- копия сообщения для печати о том, что компания Баги Индастриз Лтд запустила компьютеризированную производственную линию стоимостью 5 миллионов шекелей [7];

- копии документов, подтверждающих участие в выставках компании Баги Индастриз Лтд в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 годах [8];

- копии счетов, грузовых таможенных деклараций и описей комплекта поставки, выставленных на имя различных российских компаний за 1996, 1998, 1999, 2000, 2012 года [9];

- копия сертификата соответствия на средства чистящие, моющие для различных поверхностей торговой марки «Баги» №0095530 от 15.02.2010 [10];

- 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. [11];

- копия дистрибьюторского соглашения от 30.10.2008 между лицом, подавшим возражение, и компанией Баги Профешнл Клининг Лтд [12];

- копия справки о том, что компания Баги Профешнл Продэктс Лтд является с 2002 года членом Израильского экспортного института [13];

- копия сертификата Института сертификации [14];

- распечатки с сайта правообладателя www.irc91.ru [15];

- копии рекламных материалов, этикеток (каталоги, календари, рекламные листовки) [16];

- этикетки [17];

- заключение Института социологии РАН №14207-487 от 26.09.2012 [18].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 27.05.2013, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- утверждения лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителей в заблуждение носят характер домыслов и предположений, поскольку представленный комплект документов в подтверждение данных доводов, а именно: сведения Департамента устойчивого развития и охраны окружающей среды Министерства промышленности, торговли и труда Израиля содержат лишь общие сведения об объеме импорта товара, без указания обозначений, которыми они маркированы; Публикация в журнале «Экономика» относится к израильским потребителям; Документы, подтверждающие участие в выставках лица, подавшего возражение не содержат информации о том, какая именно продукция экспонировалась на выставках России; Каталоги не содержат выходных и библиографических данных;

- отсутствие возможности введения потребителей в заблуждение подтверждается, проведенным с учетом «ретроспективной составляющей» и репрезентативной выборкой социологическим исследованием Института социологии РАН;

- правообладатель не считает, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку обозначения отличаются фонетически (за счет конечных частей), графически (за счет использования различного алфавита, цветового сочетания, различных графических элементов);

- представленный правообладателем социологический опрос свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не был известен потребителю на дату его приоритета и не породил конкретных устойчивых ассоциаций с конкретной страной происхождения товара или его производителем;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств обладания им авторских прав на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465056.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия заключения Российской Академии правосудия №34-2013 от 11.09.2013 [19];
- копия разъяснения ВЦИОМ [20];
- копия социологического исследования ИС РАН №34-2013 от 11.09.2013 [21].

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

С учетом даты (23.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №465056 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в

Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВАМi», выполненный с наклоном влево оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под словесным элементом изобразительный элемент в виде неровной линии, ограниченной слева стилизованным изображением звезды. Под изобразительным элементом находится словесный элемент «HOUSEHOLD», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в белом, красном, розовом, светло-коричневом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ. Словесный элемент «HOUSEHOLD» является неохраняемым элементом товарного знака.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным документам [1, 3] 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 «Баги». Продукция компании Баги Индастриз Лтд с 1994 года поставлялась в больших объемах в Россию, Украину, США, Болгарию, Грузию, Германию, Францию, Румынию, что подтверждается представленными документами [5, 9]. Объем экспорта товаров в Россию в 2000 году составил 720745 долларов США [5]. Кроме того, указанная компания неоднократно участвовала в международных выставках, в том числе и в России в 1995 году [8]. В 2000 году на основании договора [11] бизнес и завод по производству чистящих и моющих средств

«Баги» от компании Баги Индастриз Лтд перешел в собственность компании Баги Профешнл Продактс Лтд, то есть лицу, подавшему возражение. Компания Баги Профешнл Продактс Лтд продолжила деятельность по производству и реализации чистящих, моющих средств и сопутствующих товаров на заводе «Баги» и использовала для их маркировки обозначение, представляющее собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Баги», выполненный с наклоном влево стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенный под словесным элементом изобразительный элемент в виде неровной линии, ограниченной слева стилизованным изображением звезды [3, 5, 9, 12, 13]. Из представленных документов [3] следует, что объем экспорта товаров в Россию компании Баги Профешнл Продактс Лтд за 2002 – 2009 года составил 8138059 долларов США.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым лицом, подавшим возражение, при маркировке своих товаров 03 класса МКТУ комбинированным обозначением со словесным элементом «Баги» в силу их композиционных решений (исполнение словесных элементов с наклоном влево, расположение словесных и изобразительных элементов относительно друг друга, а также сходство изображений наклонной неровной линии, ограниченной слева стилизованной звездой). Необходимо также отметить, что сравниваемые обозначения сходны в силу фонетического сходства словесных элементов «ВАМі (бами)/Баги», за счет совпадения начальных частей (Ба-) и конечной буквы «и», количества слогов, количества гласных и согласных букв.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак имеет транслитерацию – бэми, а также что он может быть прочтен российским потребителем как «ВАМ» или «ВАМИ», является декларативным и опровергается материалами заявки, согласно которым (графа 54) надпись «ВАМі» выполнена буквами латинского алфавита. Транслитерация словесного элемента – бами.

С учетом длительности осуществления израильскими компаниями Баги Индастриз Лтд и Баги Профешнл Продактс Лтд хозяйственной деятельности по производству и реализации моющих и чистящих средств бытового и промышленного назначения, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данное обозначение приобрело узнаваемость и репутацию у российских потребителей, и связано с товарами израильского производства.

Напротив, правообладатель оспариваемого товарного знака ссылается в представленном отзыве лишь на социологическое исследование РАН [21] и не представил иных объективных данных о наличии товара, маркированного оспариваемым товарным знаком «ВАМi», на российском рынке до даты подачи заявки.

Из представленных лицом, подавшим возражение, распечаток с сайта правообладателя www.irc91.ru [15] следует, что ООО «Бест Клин» существует на российском рынке 15 лет, из которых 13 лет вся продукция, маркированная обозначением «ВАМi», производилась в Израиле, в течение последних двух лет им начато производство некоторых товаров в России. Представитель правообладателя не дал устных пояснений относительно указанной на сайте информации. Фактических данных об объемах производимой правообладателем продукции не представлено.

Коллегией палаты по патентным спорам учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем социологические исследования РАН №14207-487 от 26.09.2012 [18] и №34-2013 от 11.09.2013 [21]. Так, в представленном лицом, подавшим возражение социологическом исследовании [18] 37 % респондентов считают, что товары, маркированные товарными знаками «ВАМi» и «BAGI» производит компания Баги Профешенл Продактс. В представленном правообладателем исследовании [21] на вопрос: «Если бы Вам задали вопрос в марте 2011 года о том, кто является производителем товаров, маркированных товарным знаком «ВАМi», что бы Вы ответили?», 16 % респондентов ответили - Баги Профешенл Продактс, и лишь 12 % - Бест Клин. Таким образом, если в 2011 году 16% могли бы спутать производителей, то в 2013 году этот показатель вырос до 37%.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в представленных социологических исследованиях [18] и [21] содержится противоречивая информация относительно сходства сравниваемых обозначений, ассоциаций их с определенным производителем, в связи с чем, сделанные в данной части выводы, признаны порочными.

Представленное правообладателем заключение Российской Академии правосудия №34-2013 от 11.09.2013 [19] не может быть положено в основу заключения, поскольку рассмотрение споров относительно сходства товарных знаков не входит в компетенцию

Академии правосудия. Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака «ВАМi» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бест Клин» способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Ввиду отсутствия документов, подтверждающих факт регистрации компании Баги Профешнл Продактс Лтд, не представляется возможным выявить момент возникновения исключительного права на это фирменное наименование. В связи с этим невозможно установить, какое средство индивидуализации имеет приоритетное преимущество.

В силу указанных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №465056 не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающегося нарушения правообладателем оспариваемого товарного знака авторского права компании Баги Профешнл Продактс Лтд и, соответственно, пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В представленном письме [2] от компании «Эйхут Лейблз» содержится информация о том, что ею в 1995 году был разработан логотип компании «Баги» и этикетки для маркировки ее продукции, все права на которые принадлежат компании «Баги». Вместе с тем в данном письме не указано, какая именно компания (Баги Индастриз Лтд, Баги Профешнл Продактс Лтд., Баги Профешнл Клининг Лтд) является обладателем авторского права. Иных доказательств (договор), подтверждающих наличие у него авторских прав, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Учитывая изложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя поступила корреспонденция от 16.09.2013 «Особое мнение», доводы которого сводятся к тому, что коллегия палаты по патентным спорам предпочла косвенные доказательства прямым доказательствам, ею допущена «психологическая необъективность» в оценке доказательств, а также затрачено недостаточно времени для оценки представленного массива доказательств.

В отношении указанных доводов коллегия палаты по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Все представленные доказательства проанализированы выше по тексту, и им дана соответствующая оценка.

Относительно довода о недостаточности времени для изучения представленного массива доказательств, следует указать, что все члены коллегии, участвующие в рассмотрении возражения, являются специалистами высокой категории, в связи с чем времени для изучения представленных правообладателем документов было достаточно (47 листов, из них 22 листа – социологического исследования, на котором строятся доводы правообладателя). Таким образом, данное суждение следует признать субъективным.

Что касается «психологической необъективности» в оценке доказательств, то члены коллегии палаты по патентным спорам руководствуются в своей работе Правилами ППС (пункт 4.4 Правил ППС). Члены коллегии палаты по патентным спорам не связаны предыдущими делами. В связи с этим, данное заявление следует признать декларативным и не основанным на фактических обстоятельствах дела.

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 №465056 недействительным полностью, в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.05.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465056 недействительным полностью.