

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 06.11.2012, поданное компанией БАГИ ПРОФЕШНЛ ПРОДЭКС Лтд, Израиль (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432658, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.03.2011 за №432658 по заявке №2010711859 с приоритетом от 13.04.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химлайф», Москва (далее - правообладатель) для товаров 01, 03, 21 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 13.04.2020.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде овала вытянутой формы и стилизованного изображение сердца. В центральной части обозначения находится словесный элемент «Bagi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, белом, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2012, уточненное на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №432658 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2 статьи 1512 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем товаров бытовой и промышленной химии, одним из элементов маркировки которых, является словесный элемент «Bagi».

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»);

- лицо, подавшее возражение, полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака также были нарушены положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку авторские права на данное обозначение принадлежат ему;

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

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

- 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;

- правообладатель (ООО «Химлайф») оспариваемого товарного знака импортировал продукцию лица, подавшего возражение, под данным обозначением и осуществлял ее реализацию на территории Российской Федерации. Указанное позволяет сделать вывод о наличии фактических хозяйственных отношений между ООО «Химлайф» и компанией БАГИ ПРОФЕШНЛ ПРОДЭКС Лтд и возможности трактовки действий ООО «Химлайф» как агента или представителя лица, подавшего возражение, что с учетом регистрации

товарного знака на его имя в Израиле и других странах, позволяет признать оспариваемую регистрацию неправомерной на основании пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №432658 недействительной в отношении товаров 01 класса МКТУ: «аппреты; вещества для отделения и разложения жиров; вещества дубильные; вещества химические для выделки кожи; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; клеи промышленные; мастики для кожи; препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; химикаты для обновления кожи; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для пропитки кожи; химикаты для чистки дымовых труб, каминов»; 21 класса МКТУ: «губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; замша для чистки; кожа для полирования; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; приспособления для натирки воском; скребки для чистки полов металлические; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; щетки для мытья посуды» и 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 «Bagi» 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 сообщения для печати о том, что компания Баги Индастриз Лтд запустила компьютеризированную производственную линию стоимостью 5 миллионов шекелей [6];
- копии документов, подтверждающих участие в выставках компании Баги Индастриз Лтд в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 годах [7];
- копии счетов, грузовых таможенных деклараций и описей комплекта поставки, выставленных на имя различных российских компаний за 1996, 1998, 1999, 2000, 2012 года [8];
- копия сертификата соответствия на средства чистящие, моющие для различных поверхностей торговой марки «Баги» №0095530 от 15.02.2010 [9];
- копия предложения от компании «ВГИК Арт – Креатив» о проведении рекламной кампании [10];
- копии регистраций знака «Bagi» в Израиле и других странах [11];
- 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. [12];
- копия дистрибьюторского соглашения от 30.10.2008 между лицом, подавшим возражение, и компанией Баги Профешнл Клининг Лтд [13];
- копия справки о том, что компания Баги Профешнл Продэктс Лтд является с 2002 года членом Израильского экспортного института [14];
- копия сертификата Института сертификации [15];
- распечатки из сети Интернет о производителе товаров и о товарах, маркируемых обозначением «Bagi» [16];
- копия протокола осмотра сайта <http://ximmarket.ru> 77 А А 6884503 [17];
- распечатки с сайта правообладателя www.bagi.ru [18];
- копии рекламных материалов (каталоги, календари, рекламные листовки) [19];
- этикетка [20];
- заключение Института социологии РАН №14207-487 от 26.09.2012 [21].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 06.11.2012. 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 №432658, 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).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №432658.

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

С учетом даты (13.04.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №432658 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.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде овала вытянутой формы и стилизованного изображение сердца. В центральной части обозначения находится словесный элемент «Bagi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 21 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2 статьи 1512 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 «Bagi». 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 [5, 8]. 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 [7]. Товары

компания приобрели известность на территории Российской Федерации, компания Баги Индастриз Лтд стала получать предложения о проведении рекламных кампаний в отношении изготавливаемой продукции [10].

В 2000 году на основании договора [12] 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 [5, 8, 9, 14, 15, 20]. Из представленных документов [5] следует, что объем экспорта товаров в Россию компании Баги Профешнл Продэктс Лтд за 2002 – 2009 года составил 8138059 долларов США. В соответствии с письмом [2] по заказу компании «Баги» были разработаны логотип и этикетки для маркировки ее продукции, в том числе в 2007 году был разработан логотип тождественный оспариваемому товарному знаку.

Согласно представленным распечаткам из сети Интернет, протоколу осмотра сайта, копиям этикеток [16, 17, 20] на продукции, маркированной комбинированным обозначением «Bagi», тождественным оспариваемому товарному знаку по свидетельству №432658, 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., маркированных 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 [21], согласно которому 59% респондентов, полагают, что средства, маркированные комбинированным обозначением «Bagi» производятся в Израиле, 51% 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, маркированных оспариваемым товарным знаком по свидетельству №432658 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.

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

Анализ представленных документов показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №432658 тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием (как указано выше по тексту) однородна товарам 01, 03, 21 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, ввиду отсутствия документов, подтверждающих факт регистрации компании Баги Профешнл Продэктс Лтд, не представляется возможным установить возникновение права на это фирменное наименование.

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 №432658 не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения, касающегося нарушения правообладателем авторского права компании Баги Профешнл Продэктс Лтд и соответственно пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт принадлежности произведения лицу, подавшему возражение. В представленном лицом, подавшим возражение, письме [2] от компании «Эйхут Лейблз» содержится информация о том, что ею в 1995 году был разработан логотип компании «Багги» и этикетки для ее продукции, все права на которые принадлежат компании Багги. Вместе с тем у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что автором письма имелось в виду компания Баги Профешнл Продэктс Лтд. Иных доказательств наличия 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.

Возражение от 06.11.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, грузовым таможенным декларациям [8] правообладатель оспариваемого товарного знака в 2011 и 2012 годах ввозил его продукцию, маркированную обозначением «Bagi», и осуществлял ее реализацию на территории Российской Федерации, в связи с чем, можно сделать вывод о наличии фактических хозяйственных отношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение. квалификация действий ООО «Химлайф» как агента или представителя заявителя.

Однако, материалы возражения не содержат документов (агентского договора), которые свидетельствовали бы о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака является агентом или представителем лица, подавшего возражение на территории Российской Федерации. Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам обе стороны подтвердили, что у них отсутствуют какие - либо документальные подтверждения, указанных доводов. На основании этого не представляется возможным квалифицировать действия ООО «Химлайф» как агента или представителя заявителя.

Кроме того, согласно статье 6 septies (1) Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на товарные знаки в стране происхождения (Израиле), согласно представленным документам [11], позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №432658.

В связи с изложенным, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта нарушения оспариваемой регистрацией товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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. 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: 29.12.2012). 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 «Bagi» 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). С учетом изложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам отказала 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 №432658 недействительным частично в

отношении приведенных в возражении товаров 01, 03, 21 классов МКТУ, в силу несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432658 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ: «аппреты; вещества для отделения и разложения жиров; вещества дубильные; вещества химические для выделки кожи; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; клеи промышленные; мастики для кожи; препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; химикаты для обновления кожи; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для пропитки кожи; химикаты для чистки дымовых труб, каминов», 21 класса МКТУ: «губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; замша для чистки; кожа для полирования; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; приспособления для натирки воском; скребки для чистки полов металлические; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; щетки для мытья посуды», всех товаров 03 класса МКТУ.