

**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 07.12.2012, поданное компанией БАГИ ПРОФЕШНЛ ПРОДЭКС Лтд, Израиль (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446669, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 01.11.2011 за №446669 по заявке №2010737185 с приоритетом от 18.11.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химлайф», Москва (далее - правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 18.11.2020.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПОТХАН/ROTCHAN», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.12.2012 в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №446669 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 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, маркируемых обозначением «ПОТХАН».

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»);

- 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 №446669 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 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, Баги 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 сертификата соответствия на средства чистящие, моющие для различных поверхностей торговой марки «Баги» №0095530 от 15.02.2010 [8];
- копия предложения от компании «ВГИК Арт – Креатив» о проведении рекламной кампании [9];
- копии регистраций знака «Bagi» в Израиле и других странах [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 из сети Интернет о производителе товаров и о товарах, маркируемых обозначением «Bagi» [15];
- распечатки с сайта правообладателя [www.bagi.ru](http://www.bagi.ru) [16];
- копии рекламных материалов, этикеток (каталоги, календари, рекламные листовки) [17];
- заключение Института социологии РАН №14207-487 от 26.09.2012 [18].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 07.12.2012. 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 №446669, являлось лицо, подавшее возражение. В свою очередь, правообладатель закупал у него указанную выше продукцию и продвигал ее на российском рынке (нес существенные расходы, связанные с сертификацией, легализацией и рекламой продукции).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446669.

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

С учетом даты (18.11.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №446669 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 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 словесное обозначение «ПОТХАН/ПОТШАН», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и

латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункту 3, статьи 1483 Кодекса и пункту 2 статьи 1512 Кодекса 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 «ПОТХАН». 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 [4, 7]. 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 [7]. Товары компании приобрели известность на территории Российской Федерации, компания Баги Индастриз Лтд стала получать предложения о проведении рекламных кампаний в отношении изготавливаемой продукции [9].

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 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, сходное оспариваемому товарному знаку, что подтверждается представленными документами [4, 8, 13, 14, 17]. 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 [15, 16] на продукции, маркированной обозначением «ПОТХАН», сходным оспариваемому товарному знаку по свидетельству №446669, 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, сходным 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 [18], согласно которому 64% респондентов, полагают, что средства, маркированные обозначением «ПОТХАН» 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 03 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком по свидетельству №446669 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.

Возражение от 07.12.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, грузовым таможенным декларациям [7] правообладатель оспариваемого товарного знака в 2011 и 2012 годах ввозил его продукцию, маркированную обозначением «ПОТХАН», 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 [10], позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №446669.

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 «ПОТХАН» являлись компании Баги Индастриз Лтд и Баги Профешнл Продэктс Лтд. Правообладатель закупал у них указанную выше продукцию и продвигал ее на российском рынке (несущественные 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 №446669 недействительным полностью, в силу несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 17.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446669 недействительным полностью.**