

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 № 264267, поданное фирмой BÜFA Reiningungssysteme GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 264267 произведена 29.01.2004 по заявке № 2002712896/50 с приоритетом от 04.07.2002, в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 17, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, выданного на имя ООО «Универсум Сервис», Москва (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 264267 представляет собой комбинацию изобразительных элементов и изобретенного слова «BÜFA» [БЮФА], составленного из букв немецкого алфавита. Изобразительные элементы выполнены в виде прямоугольных зон серого цвета, которые оттенены более темными серыми полосами. Изобразительные элементы служат фоном для словесной составляющей знака, выполненной оригинальным шрифтом синего цвета. Оспариваемый знак охраняется в синем, светло-сером и темно-сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.08.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 264267 товарного знака «BÜFA» частично произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон).

Лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак «BÜFA» воспроизводит часть известного в Российской Федерации фирменного наименования, которое является объектом исключительных прав фирмы BÜFA Reiningungssysteme GmbH & Co. KG, Германия.

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 Reinigungssysteme GmbH & Co. KG. Выписки из Торгового Реестра, подтверждающие это обстоятельство, прилагаются к материалам настоящего возражения;

- регистрация товарного знака «BÜFA» на имя ООО «Универсум Сервис» фактически запрещает лицу, подавшему возражение, использовать принадлежащее ему фирменное наименование при осуществлении своей деятельности по реализации производимых им товаров на территории России. Слово «BÜFA» является составной частью фирменного наименования BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG. Следовательно, предоставив ООО «Универсум Сервис» монополию на использование слова «BÜFA», Роспатент тем самым запретил лицу, подавшему возражение, использовать свое фирменное наименование, поскольку без слова «BÜFA» указанное фирменное наименование будет иным;

- исключительное право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «BÜFA» по свидетельству № 264267. Фирменное наименование «BÜFA Reinigungssysteme» приобрело известность на территории России задолго до даты подачи ООО «Универсум Сервис» заявки на регистрацию товарного знака «BÜFA» в отношении однородных товаров;

- известность германской фирмы подтверждается прилагаемыми к возражению официальными свидетельствами российских потребителей продукции, в частности, свидетельством Российского Союза Промышленников и Предпринимателей. Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены рекламные материалы, публикации в прессе, сведения об объемах поставок товаров; грузовые таможенные накладные, подтверждающие, что продукция фирмы «BÜFA Reinigungssysteme» пересекала таможенную границу Российской Федерации;

- фирменное наименование BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG было также хорошо известно правообладателю – ООО «Универсум Сервис», который 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 Reiningungssysteme GmbH & Co. KG», а также осуществляла продажу изделий этой фирмы в России.

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 264267 товарного знака «BÜFA» недействительной в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 17, 35 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 апостилом [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 товаросопроводительной документации по продукции, маркированной 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].

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 № 2002712896/50 на регистрацию товарного знака «BÜFA» (04.07.2002) 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 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

Положение пункта 2.5 (1) Правил дословно воспроизводит вышеуказанную норму Закона.

Оспариваемое комбинированное обозначение состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольных зон серого цвета, оттененных более темными серыми полосами, и служащих фоном для

словесного элемента «BÜFA», выполненного буквами немецкого алфавита оригинальным шрифтом синего цвета. Слово «BÜFA» является изобретенным, смыслового значения не имеет.

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 командитного товарищества, при этом в качестве командистов (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 дистрибьютором 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; отбеливатели; крахмалы; пеногасители; нейтрализаторы; стабилизаторы перхлорэтилена; оптические осветлители; клеящие вещества; краски; красящие вещества; закрепители красителей; жирующие.

Правообладатель регистрации № 264267 был связан договорными отношениями с Кобленц унд Партнер ГмбХ [9], что подтверждается контрактом [9], а также имеющейся в материалах заявки № 2002712896/50 корреспонденцией от 26.06.2003, учтенной экспертизой при вынесении решения о регистрации. В частности, правообладатель на стадии

государственной экспертизы обозначения «BÜFA» пояснил, что в течение нескольких лет он активно рекламирует и реализует товары, производителем которых является немецкая фирма BÜFA. При этом немецкий производитель не несет затрат на рекламу, которую ей обеспечивает правообладатель, и, со своей стороны, находит такое сотрудничество выгодным, в связи с чем не возражает против регистрации этого обозначения на имя ООО «Универсум Сервис».

Задолго до даты приоритета заявки № 2002712896/50 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «BÜFA» данное обозначение приобрело известность у российских потребителей. Будучи частью фирменного наименования «BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG», оспариваемое обозначение использовалось дистрибьютором 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 об оригинальной части фирменного наименования «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 № 264267, позиционируя его в качестве средства индивидуализации немецкой фирмы Büsing & Fash GmbH & Co.

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 об известности на территории Российской Федерации обозначения «BÜFA» в качестве части фирменного наименования другого лица - BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG - до даты приоритета свидетельства

№ 264267 (04.07.2002) о регистрации товарного знака «BÜFA» в отношении части поименованных в свидетельстве товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, применяемых предприятиями химической чистки и прачечными.

В отношении остальной части товаров 01, 02, 03, 04 классов, а также товаров и услуг 17, 35 классов МКТУ, известность данного фирменного наименования лицом, подавшим возражение, не доказана.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 31.08.2005, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «BÜFA» по свидетельству № 264267 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 01 класс - Вещества химические для изготовления красок; дисперсии пластмасс; добавки керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; основания [химические вещества]; пластмассы необработанные; препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для текстильной промышленности, используемые при валянии; препараты химические для конденсации; препараты, используемые при валянии; соли для окрашивания металлов; стекло жидкое [растворимое]; химикаты для матирования стекла; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для пайки (сварки); химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для производства эмали [за исключением пигментов красок]; хладагенты;
- 02 класс - грунтовки; замазки стекольные; красители для ликеров; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски огнестойкие; краски эмалевые; лаки; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси

транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки; эмали [лаки];

- 03 класс - воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; препараты для удаления грима; средства для чистки обуви;
- 04 класс - жиры для смазки обуви; жиры технические; масла смазочные; масла технические;
- 17 класс - волокна пластмассовые; волокна углеродные [за исключением текстильных]; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски; лаки изоляционные; латекс [каучук]; масла изоляционные; материалы задерживающие тепловое излучение; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые [за исключением текстильных]; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; прокладки; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные;
- 35 класс - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая;

информация статистическая; исследования в области бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; агентства рекламные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; обслуживание секретарское; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.