

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 12.09.2011, поданное ООО «САН», Россия, и ООО «Даниэль бутик», Россия, (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДАНИЭЛЬ» по свидетельству №439647, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ДаниЭль» по заявке №2009720704/50 с приоритетом от 25.08.2009 зарегистрирован 21.06.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №439647 на имя ООО «Новые Технологии», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 14, 16, 20, 25, 29-34, и услуг 35, 40, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 20.02.2012 было зарегистрировано сокращение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, по уведомлению правообладателя, в результате чего из перечня свидетельства были исключены товары 25 и услуги 35 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДаниЭль», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и вписанного в декоративно выполненную рамку.

В Палату по патентным спорам 29.12.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Даниэль» использовалось на протяжении многих лет компаниями ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик», являющимися аффилированными между собой. Между

ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности, согласно которому стороны взяли на себя обязательства по взаимному сотрудничеству в области развития и продвижения сети магазинов детской, подростковой, мужской и женской одежды под обозначениями «ДАНИЭЛЬ» и «DANIEL»;

- за время активного и плодотворного многолетнего сотрудничества лиц, подавших возражение, обозначение «Даниэль» приобрело широкую известность, продукция и услуги под обозначением «Даниэль» прочно ассоциируются именно с этими компаниями. В связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/ лица, оказывающего услуги;

- регистрация товарного знака № 439647 нарушает пункт 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно части фирменного наименования ООО «Даниэль бутик», право на которое возникло у данного лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №439647.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 439647 недействительной в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были приложены следующие материалы:

- копия материалов договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 07.10.1999 с актом на 4 л. [1];
- копия устава ООО «САН» (новая редакция) 2009 на 14 л. [2];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 14.05.2010 на ООО «САН» на 1 л. [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 24.01.2008 на ООО «САН» на 1 л. [4];
- копия свидетельства МРП № 130.634 (ООО «САН») на 1 л. [5];
- копия информационного письма об учете ООО «САН» в ЕГРПО на 1 л. [6];
- копия паспорта субъекта малого предпринимательства (ООО «САН») на 1 л. [7];
- копия материалов договора об обслуживании держателей банковских карт №06021 от 01.10.1997 на 5 л. [8];
- копии уведомлений о размере страховых взносов ООО «САН» на 2 л. [9];
- распечатка сайта «Википедия» на 1 л. [10];
- копия устава ООО «Даниэль бутик» 2009 (Новая редакция) на 15 л. [11];

- копия свидетельства МРП № 082.029 (ООО «Даниэль бутик») на 1 л. [12];
- копия информационного письма об учете ООО «Даниэль бутик» в ЕГРПО от 10.08.99 на 2 л. [13];
- копия информационного письма об учете ООО «Даниэль бутик» в ЕГРПО от 29.12.2003 на 1 л. [14];
- копии уведомлений о размере страховых взносов ООО «Даниэль бутик» на 2 л. [15];
- копия материалов договора об очистке и замене сменных ковров от 13.04.1998 на 2 л. [16];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 02.06.2006 на ООО «Даниэль бутик» на 2 л. [17];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.10.2007 на ООО «Даниэль бутик» на 1 л. [18];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 22.10.2010 на ООО «Даниэль бутик» на 1 л. [19];
- копия свидетельства от 29.01.2001 на 1 л. [20];
- копия распоряжения от 05.11.1996 № 1091-р на 2 л. [21];
- копия выписки из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО г. Москвы на 1 л. [22];
- копии разрешительной документации на размещение кронштейнов и вывесок на 6 л. [23];
- копия плана земельного участка от 27.12.2001 на 1 л. [24];
- копия выписки из Распоряжения префекта ЗАО г. Москвы от 09.12.1997 №1609-РО на 2 л. [25];
- копия разрешения от 26.03.1997 № 15-2-19/2291 на 1 л. [26];
- копия заключения по обследованию территории или объекта от 10.09.96 № 10/3-315 на 2 л. [27];
- копии свидетельства на право размещения средства наружной рекламы и информации от 09.02.2000, 12.04.2000, 03.07.2000, 02.10.2001 на 6 л. [28];
- копия материалов договора № 01953-14705 от 20.06.2007 на 2 л. [29];
- копия материалов договора № 01953-14705 от 19.04.2006 на 2 л. [30];
- копия акта приемки рекламной конструкции от 03.07.1997 на 4 л. [31];
- копия материалов договора №2 от 12.09.2001 на 8 л. [32];
- копия рабочего проекта (системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации) от 2001 на 6 л. [33];
- копия акта обследования от 22.03.2002 на 2 л. [34];

- копия Перечня платных услуг (Приложение №3 к Договору №3/96 от 01.05.2006) на 1 л. [35];
- копия материалов договора об услугах от 11.11.1997 (аренда сменных ковров) на 2 л. [36];
- копия письма Управы района Дорогомилово г. Москвы от 18.02.11 на 1 л. [37];
- копии накладных ООО «САН» на 17 л. [38];
- копия материалов договора № 7-07/98 от 07.07.1998 аренды нежилого помещения на 5 л. [39];
- копия материалов соглашения о расчетах по новым реквизитам от 14.01.1999 на 1 л. [40];
- копия материалов договора №1 аренды нежилого помещения от 29.04.2004 на 1 л. [41];
- копии ассортиментных перечней на 2 л. [42];
- копии накладных на 3 л. [43];
- копии документов согласования рекламной вывески на 5 л. [44];
- копия материалов договора № 643-р/ от 12.05.1997 на 1 л. [45];
- копия материалов договора аренды №97/МП/МД/8/98 от 29.07.1997 на 2 л. [46];
- копия материалов договора аренды № K97/МПМД/8/98 от 01.01.1998 на 2 л. [47];
- копия материалов договора №K-2043/5-С от 05.11.2001 на 2 л. [48];
- копия материалов договора аренды №K-2043/8-С от 23.11.2001 на 2 л. [49];
- копия письма Госстандарта России №520/5-7 от 10.01.2000 на 1 л. [50];
- копии накладных на 3 л. [51];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 22.01.2002 на 1 л. [52];
- копия материалов договора субаренды №01/02 от 29.07.2002 на 4 л. [53];
- копия материалов договора субаренды №6 от 03.06.2003 на 6 л. [54];
- копия материалов договора субаренды №7 от 01.07.2004 на 4 л. [55];
- копии накладных на 19 л. [56];
- копия материалов договора аренды нежилого помещения от 12.03.2002 на 3 л. [57];
- копия материалов договора №21/26 субаренды нежилого помещения от 16.12.2004 на 7 л. [58];
- копия материалов договора № 21/29 субаренды нежилого помещения от 10.11.2005 на 3 л. [59];

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на 5 л. [60];
- копии накладных на 4 л. [61];
- копия свидетельства о внесении в торговый реестр г. Москвы №610-0021 на 1 л. [62];
- копия письма ООО «Даниэль бутик» Главе Управы Донская Н.В. Фомину на 1 л. [63];
- копия материалов договора №08-ИМ от 01.02.2001 на 4 л. [64];
- копии паспортов рекламных мест и документов согласования размещения на 34 л. [65];
- копия материалов договора 2002 на 2 л. [66];
- копия акта приема в эксплуатацию комплекса технических средств охраны на 1 л. [67];
- копия письма №239 от 23.02.2000 на 1 л. [68];
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 04.07.2001 на 1 л. [69];
- копии накладных на 7 л. [70];
- копия материалов договоров аренды №584-СВ от 03.01.2004 и 27.07.2004 на 3 л. [71];
- копия материалов договора субаренды нежилого помещения от 03.01.2004 на 4 л. [72];
- копии накладных на 4 л. [73];
- копия письма коммерческому директору ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ» от 15.08.2001 на 1 л. [74];
- копия гарантийного письма на 1 л. [75];
- копия эфирной справки от 29.04.1997 (Радиостанция «Серебряный дождь») на 1 л. [76];
- копия материалов договора № 167-ИМ от 26.08.2007 на 5 л. [77];
- копии страниц журналов за 1998, 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 гг. на 69 л. [78];
- копии благодарностей и дипломов на 6 л. [79];
- копии чеков на 9 л. [80].

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 19.01.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2012. Согласно данным почтовой службы России указанные лица получили направленную им корреспонденцию. Однако, на указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (25.08.2009) заявки №2009720704/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ДаниЭль», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «Д» и «Э» - заглавные, вписанного в декоративно выполненную рамку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 14, 16, 20, 25, 29-34 и услуг 35, 40, 41, 44 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала материалы возражения, представленные в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по

свидетельству №439647 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и установила следующее.

Лица, подавшие возражение, являются аффилированными между собой [3, 18]. В 1999 году ими был заключен договор [1] о совместном сотрудничестве в целях развития и продвижения сети магазинов детской и подростковой одежды под обозначениями «ДАНИЭЛЬ» и «DANIEL», для достижения которых они обязались совместно и согласованно совершать необходимые фактические и юридические действия.

С целью исполнения указанного выше соглашения [1] ООО «Даниэль бутик» были арендованы помещения и открыты магазины по адресам: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, стр.1 [53-55], г. Москва Рублевское шоссе, д. 42/1 [58-59] и др. магазины [71-72]. ООО «САН» также были открыты магазины по различным адресам (г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д.9 [20-22] и др. магазины [46-49]). Кроме того, в результате взаимного сотрудничества обеих компаний были открыты магазины по адресам: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1 [39-41], г. Москва, Ленинский проспект, д. 22 [69]. На всех магазинах были размещены вывески с обозначением «ДАНИЭЛЬ» [23, 25, 28-31, 64-65].

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам были представлены материалы [80], согласно которым лицами, подавшими возражение, через магазины «ДАНИЭЛЬ» осуществлялась реализация продукции (причем на продукцию были получены санитарно-эпидемиологические заключения [60]). Согласно материалам [43, 51, 56, 61, 70, 73] ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» продавали детские и подростковые одежду, обувь, головные уборы иным лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Магазины «Даниэль» рекламировались в различных средствах массовой информации, по радио [75-78]. Представленные материалы относятся к 1997, 1998, 2000-2002, 2007 годам, что свидетельствует о широкой рекламной кампании, освещающей деятельность данных магазинов.

Кроме того, использование обозначения «ДАНИЭЛЬ» лицами, подавшими возражение, подтверждают многочисленные дипломы и благодарственные письма [79].

Изложенное свидетельствует об узнаваемости и приобретении определенной известности и репутации обозначением «ДАНИЭЛЬ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя, а также об устойчивой ассоциативной связи

между услугами под данным обозначением и лицами, подавшими возражение.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «ДАНИЭЛЬ», фонетически и семантически тождественный словесному элементу «ДАНИЭЛЬ», используемому ООО «САН» и ООО «Даниэль-бутик» в своей деятельности.

Услуги, осуществляемые лицами, подавшими возражение, представляют собой услуги магазинов по продаже товаров, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака («продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц); услуги магазинов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами»).

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения исходила из того, что услуги, осуществляемые ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» по реализации товаров оказываются в отношении одежды, обуви, головных уборов, что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте. В связи с изложенным услуги, предоставляемые лицами, подавшими возражение, следует признать однородными с товарами «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака.

Высокая степень сходства обозначения, используемого лицами, подавшими возражение, и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №439647, достигаемая путем включения в их состав тождественного элемента «ДАНИЭЛЬ», и пересечение деятельности производителей одежды, обуви, головных уборов и продавцов данных видов товаров позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, как один и тот же.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №328249 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647 также оспаривается по снованию его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. При анализе соответствующего довода лиц, подавших возражение, учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

При сравнение средств индивидуализации коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что фирменное наименование представляет собой словесное обозначение, в связи с чем его сравнение проводилось только со словесным элементом оспариваемого товарного знака - «ДАНИЭЛЬ».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ДАНИЭЛЬ» тождественен части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, ООО «Даниэль бутик».

Согласно представленным материалам [17], ООО «Даниэль бутик» было создано 09.08.1999, то есть задолго до даты приоритета (25.08.2009) оспариваемого товарного знака.

Сфера деятельности ООО «Даниэль бутик» была проанализирована выше в рамках оценки соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №439647 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В частности было установлено, что ООО «Даниэль бутик» осуществляло фактическую деятельность по реализации детской и подростковой одежды, обуви и головных уборов, и данный вид деятельности однороден товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса убедительными, а предоставление правовой охраны недействительным в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 12.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647 недействительным в отношении всех товаров 25 и всех услуг 35 классов МКТУ.