

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.03.2005, поданное компанией Дирберг и Керн А/С(DYRBERG & KERN), Дания (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №256719 товарного знака “DYRBERG KERN” по заявке №2002723867/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по свидетельству №256719 с приоритетом от 21.10.2002 является ООО «Бриз Софт», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение “DYRBERG KERN”, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2005 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, введенного в действие с 17.10.1992 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “DYRBERG KERN” способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как состоит из комбинации фамилий известных датских дизайнеров, а также воспроизводит часть известного фирменного

наименования, принадлежащего лицу, подавшему возражение и получившему право на это наименование ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №256719.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания DYRBERG/KERN была организована в 1990 году знаменитыми датскими дизайнерами Гиттой Дирберг и Хеннигом Керном в Дании, о чем свидетельствует копия регистрации (см. Приложение №2);
- ювелирные изделия DYRBERG/ KERN с успехом продаются в 35 странах мира, включая Россию;
- обороты компании превышают сто миллионов евро;
- в 2001 году компания получила награду «За достижения в экспорте»;
- компания DYRBERG/ KERN постоянно расширяет ассортимент своих аксессуаров;
- с 2002 года в дополнение к коллекции украшений выпускается коллекция часов (см. Приложение №3);
- компания DYRBERG/ KERN осуществляет свою деятельность в России с 2000г., т.е. задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака;
- с 05.07.2002 и по настоящее время эксклюзивным дистрибутором компании DYRBERG/ KERN в России является ЗАО «Асгард», Москва (см. Приложение №4), которое осуществляет реализацию товаров указанной компании на территории Москвы и других регионов через торговую сеть своих партнеров (см. Приложение №5);
- известность на российском потребительском рынке компании DYRBERG/KERN свидетельствует об известности фирменного наименования, воспроизведенного в оспариваемом товарном знаке, в отношении товаров 14 класса МКТУ;
- тот факт, что часть товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак «DYRBERG KERN», относятся к той же сфере

деятельности, в которой является известным одноименное фирменное наименование, создает реальную возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя остальных товаров и услуг.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №256719 товарного знака “DYRBERG KERN” недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка регистрации №259719 на 2л. [1];
- свидетельства о регистрации фирменного наименования с переводом-аннотацией на 8 л. [2];
- информация из сети Интернет на 6 л. [3];
- дистрибутерское соглашение с переводом-аннотацией на 16 л. [4];
- письменное заявление ЗАО «Аsgард» на 1 л.[5];
- таможенные декларации, счета на 17л.[6];
- санитарно-эпидемиологические заключения на 2л. [7];
- договор поставки №01-11/01-П от 01 ноября 2001 с дополнительными соглашениями к нему на 4 л.[8];
- дилерский договор №27 от 24 июля 2001г на 4л.[9];
- справки об оборотах товара компании Дирберг Керн за 2002-2004гг на 3 л. [10];
- товарные накладные на 60 л.[11];
- каталог продукции из коллекции Весна/Лето 2002 на 15л.[12];
- договоры купли-продажи от 01.06.2002, 05.06.2002, 14.06.2002 и 22.02.2002, счета-фактуры и товарные накладные на 36л.[13].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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 даты приоритета оспариваемой регистрации (21.10.2002) правовая база для оценки охранных способностей зарегистрированного товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №256719 является словесным и представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение “DYRBERG KERN”.

Регистрация № 256719 произведена в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Фирменное наименование в соответствии с представленным свидетельством о регистрации компании [2] представляет собой “DYRBERG/KERN A/S”. Датой регистрации “DYRBERG/KERN A/S” и, соответственно, датой возникновения права на фирменное наименование является 25.01.1990, то есть ранее даты (21.10.2002) поступления заявки №2002723867/50 на регистрацию товарного знака.

В результате сравнительного анализа установлено, что часть фирменного наименования - «DYRBERG/KERN» и оспариваемый товарный знак «DYRBERG KERN» являются фонетически тождественными. Из этого с очевидностью следует, что товарный знак «DYRBERG KERN» по свидетельству №251973 воспроизводит оригинальную часть принадлежащего компании DYRBERG/KERN A/S фирменного наименования DYRBERG/KERN, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение известности фирменного наименования «DYRBERG/KERN» на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, представлены документы [2-13].

Как следует из указанных документов наименование компании DYRBERG/KERN образовано фамилиями известных датских дизайнеров Гитты Дерберг и Хеннинга Керна, которые еще во время обучения в «Датской Школе Дизайна» создали несколько небольших коллекций женской одежды и оригинальных аксессуаров к ней и уже в 1987 году

обрели известность в Дании и организовали компанию по дизайну и производству бижутерии.

Украшения компании DYRBERG/KERN с успехом продаются в 35 странах мира, в том числе и в России. Обороты компании составляют более ста миллионов евро. Компания DYRBERG/KERN ежегодно представляет две сезонные коллекции, разделенные на несколько тематических серий и имеющие различные цветовые решения, и, кроме того, в течение года выпускаются две мини-коллекции, посвященные крупным праздникам. С 2002 года в дополнение к коллекции украшений выпускается коллекция часов.

Согласно документам [4],[6],[7], [11-13] задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территорию Российской Федерации поставлялись и реализовывались товары 14 и 18 классов МКТУ (ювелирные украшения, часы, сумки и другие аксессуары), произведенные компанией DYRBERG/KERN, Дания. При этом следует отметить, что указанные товары имеют маркировку DYRBERG/KERN, что является дополнительным фактором узнаваемости продукции датской компании.

Реализация продукции компании DYRBERG/KERN осуществлялась в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Норильск, Краснодар, Самара, Челябинск, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Иваново, Новосибирск, Обнинск, Тольятти, Саратов, Владивосток, Тюмень и ряде других городов.

Указанное свидетельствует об известности фирменного наименования DYRBERG/KERN не только в мире, но и на территории Российской Федерации.

Таким образом, проведенный анализ представленных документов позволяет констатировать, что товарный знак по свидетельству №256719 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования , ставшую

известной на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно однородности товаров и услуг следует отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №256719 зарегистрирован для товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с представленными документами основным видом деятельности компании DYRBERG/KERN A/S, Дания являются дизайнерские разработки, производство, экспорт-импорт и реализация следующей продукции: ювелирные украшения, часы и дамские сумки.

Отмеченное выше фонетическое тождество товарного знака «DYRBERG KERN» и части фирменного наименования «DYRBERG/KERN» предопределяет расширение границ при установлении однородности товаров и услуг, поскольку существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркованные сопоставляемыми обозначениями, и оказываемые услуги, как товары и услуги одного и того же производителя.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать однородными товары, производимые лицом, подавшим возражение, и товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, существование компании DYRBERG/KERN A/S до даты приоритета оспариваемой регистрации, ее сфера деятельности, а также известность фирменного наименования на территории Российской Федерации, что было установлено Палатой по патентным спорам в результате анализа представленных документов, позволяют сделать вывод о несоответствии регистрации № 256719 товарного знака «DYRBERG KERN» требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку “DYRBERG KERN” согласно возражению оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Широкая известность в мире и в России фирменного наименования DYRBERG/KERN и самих датских дизайнеров Гитты Дирберг и Хеннинга Керна среди потребителей элитной бижутерии и других модных аксессуаров в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы [2-13], не могли не привести к устойчивой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для маркировки товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства (длительность использования, объемы продаж) приводят к тому, что оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в сознании потребителя с компанией DYRBERG/KERN A/S, Дания.

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного обстоятельства оспариваемое обозначение по свидетельству № 256719 способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров/услуг, маркованных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.3(2.1) Правил.

В силу вышеуказанного мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №256719 на основании пункта 2 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 29.03.2005 и признать правовую
охрану товарного знака “DYRBERG KERN” по свидетельству №256719
недействительной полностью.**