

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Болговой Е. Г., г. Калининград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497304, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011741773 с приоритетом от 20.12.2011 зарегистрирован 04.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №497304 на имя ООО «Паризьен», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PARISIENNE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 01.08.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497304 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя Администрацией Ленинградского района г. Калининграда 15.12.1995, дата внесения записи 08.07.2004;

- лицом, подавшим возражение, получено Свидетельство от 29.11.1999 о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика;

- лицом, подавшим возражение, активно ведется предпринимательская деятельность (реализация одежды и обуви) с использованием коммерческого обозначения «PARISIENNE»;

- первый магазин (бутик) «PARISIENNE», специализирующийся на продаже одежды и обуви, был открыт в 1999 году;

- на протяжении длительного времени, начиная с 1998 года, лицо, подавшее возражение, сотрудничает с известными западными производителями модной одежды и сопутствующих товаров, такими как «Dekers», «Lanvin Paris», «Francesco Smalto», «Givenchy», «Valentino», импортирует в Россию и реализует широкий ассортимент товаров названных фирм под коммерческим обозначением «Parisienne» через одноименную сеть собственных магазинов;

- на имя Болговой Е.Г. имеется ряд договоров с крупными зарубежными производителями модной одежды, аксессуаров и сопутствующих товаров на поставку названной продукции для последующей реализации через сеть собственных магазинов «Parisienne»;

- лицом, подавшим возражение, заключен ряд договоров с рекламными компаниями и агентствами на изготовление и размещение наружной рекламы, плакатов, баннеров, каталогов, журналов и прочей рекламной продукции сети магазинов «Parisienne», кроме того, в периодических изданиях (газеты, журналы, альманахи и пр.) неоднократно печатались статьи о деятельности Болговой Е.Г.;

- филиалом ВГТРК «Россия» (ГТРК «Калининград») неоднократно производились съемки рекламных и иных видеоматериалов, рекламных роликов и информационных сюжетов о сети магазинов «Parisienne»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака «Parisienne» - ООО «Паризьен» направил в адрес лица, подавшего возражение, претензию с требованием прекратить использование обозначения, сходного с товарным знаком «Parisienne» по свидетельству №497304, и доменного имени www.parisienneboutique.ru;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения, помимо указанного выше, объясняется тем, что лицом, подавшим возражение, подана заявка №2014704481 на регистрацию товарного знака «Parisienne» для услуг 35 класса МКТУ, однако существование товарного знака по свидетельству №497304 является препятствием для такой регистрации в силу положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №497304 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Свидетельство о внесении в ЕГРИП, Болговой Е.Г.
2. Свидетельство о поставке на учет в налоговый орган Болговой Е.Г.
3. Постановление мэра г. Калининграда от 26.11.1999.
4. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.06.2000.
5. Копии фотографии от 30.11.1999 с вывеской магазина «PARISIENNE».
6. Постановление мэра г. Калининграда от 11.01.2002.
7. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.02.2003.
8. Справка от 04.10.2001 о выполнении работ по озеленению территории; акт государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта к эксплуатации от 28.03.2001; фотографии от 07.09.2003; копии вывесок магазинов по адресам ул. Черняховского, 60 и 1-й Октябрьский проезд, 2.
9. Договор с ЧП Церешко И.Е от 01.08.2003 с приложениями.
10. Контракт от 01.12.2004 с «Dekkers», соглашения с «Lanvin Paris» от 12.11.2003 и «Francesco Smalto» от 16.10.2006 (без перевода).

11. Таможенные декларации, подтверждающие поставку товаров
12. Договор №79 от 01.09.2004 с ООО «Городское Агентство наружной рекламы» с приложениями.
13. Договор №45 от 01.08.2004 с ООО «Балтийская реклама» с приложениями.
14. Договор № 159 от 24.08.2004 с ООО «Журнал «Королевские ворота» с приложениями.
15. Договор №3253 от 04.10.2004 г. с вневедомственной охраной с приложениями.
16. Письмо от 19.05.2014 с просьбой предоставить видеоматериалы о магазинах «Parisienne» до 2005 года, ответ на него ГТРК «Калининград»; счет-фактура, платежное поручение, счета.
17. Агентский договор от 01.12.2005 с ООО «Гардероб» с дополнениями и дополнительным соглашением.
18. Извещение об экономическом рейтинге предприятия.
19. Претензия к ИП Болговой Е.Г.
20. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Паризьен».
21. компакт-диски.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не доказано использование коммерческого обозначения «Parisienne» с 1998г., поскольку приложенные к возражению фотографии магазинов не позволяют идентифицировать адрес, дату производства фотосъемки, а постановление мэра и свидетельство о государственной регистрации права не содержат ссылки на обозначение «Parisienne»;

- магазины ИП Болговой находятся в г. Калининграде, при этом из возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять деятельность в ином месте, в то время как магазины правообладателя товарного знака по свидетельству №497304 находятся в Москве;

- правообладатель является обладателем фирменного наименования, и с 2001 года использует обозначение «Parisienne» в коммерческой деятельности, в частности для индивидуализации сети магазинов в Москве, занимающихся розничной продажей одежды и галантереи известных французских марок;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем на сайте <http://parisienne.ru/>, а также на страницах магазина в социальных сетях facebook.com и vk.com, новости магазинов «Parisienne», владельцем которых является правообладатель, регулярно публикуются на различных Интернет-порталах;

- клиенты компании оставляют многочисленные положительные отзывы о товарах, которые можно приобрести в магазинах ООО «Паризьен», деловые партнеры компании предоставляют ей письма благодарности за плодотворное сотрудничество в течение длительного времени.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

22. Скриншоты с сайтов <http://www.fashionspace.ru/news/1656.html>, <http://postamagazine.ru/style/luxe-for-less-complete-sale-in-parisienne>, <http://postamagazine.ru/style/on-sale-in-the-parisienne>.

23. Копия письма-согласия Christian Dior Couture с переводом.

От лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены копии чеков магазина «Parisienne», информация из сети Интернет о магазине «Parisienne» г. Калининграда, копии таможенных деклараций, а также дополнительные пояснения к отзыву правообладателя с приложением материалов, подтверждающих доводы возражения, пояснения на отзыв правообладателя и ссылки, возникшие в ходе рассмотрения возражения на заседаниях коллегии, состоявшихся 24.11.2014 и 02.06.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В соответствии с изложенным, материалы, представленные дополнительно лицом, подавшим возражение, не относящиеся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках настоящего рассмотрения.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PARISIENNE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ документов [1] – [21], представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, ведет предпринимательскую деятельность с использованием коммерческого обозначения «PARISIENNE» (реализация одежды и обуви) в городе Калининград.

Первый магазин (бутик) «PARISIENNE», специализирующийся на продаже одежды и обуви, был открыт в г. Калининграде в 1999 году, второй магазин (бутик) - в 2000 году также в г. Калининграде.

Для приобретения узнаваемости и популярности среди потребителей, лицо, подавшее возражение, в качестве рекламодателя заключало договора на изготовление рекламной продукции, в частности, фирменных пакетов с обозначением «PARISIENNE», изготовление и размещение наружной рекламы, плакатов, баннеров, каталогов, журналов и прочей рекламной продукции сети магазинов «PARISIENNE». В периодических изданиях (газеты, журналы, альманахи и т.д.) неоднократно печатались статьи о деятельности лица, подавшего возражение, и о магазинах «PARISIENNE».

Лицо, подавшее возражение, сотрудничало с известными западными производителями модной одежды и сопутствующих товаров, такими как «Dekers», «Lanvin Paris», «Francesco Smalto», «Givenchy», «Valentino», и реализовывало широкий ассортимент товаров указанных фирм через сеть собственных магазинов под коммерческим обозначением «Parisienne».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, ведет предпринимательскую деятельность, связанную с розничной торговлей, которая осуществляется непосредственно торговыми предприятиями (магазинами) и отличается от услуг в области рекламы тем, что относится к другой

родовой группе услуг, характеризуется иной целью, другим способом оказания и кругом потребителей.

Торговая деятельность – это вид предпринимательской деятельности, направленный на удовлетворение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского и промышленного назначения. Объектом торговли является товарообмен, а круг потребителей услуг, осуществляемых магазинами, включает покупателей товаров.

Реклама – это информация о товарах и услугах с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти товары и услуги. Реклама, создаваемая рекламным агентством, информирует о производителе или о его товаре, формирует и поддерживает их образ, имидж и оплачивается рекламодателем в соответствии с тарифами на размещение рекламных обращений в средствах массовой информации, то есть потребителями рекламных услуг являются рекламодатели.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что наряду с торговой деятельностью он являлся рекламодателем, однако сам никаких рекламных услуг, связанных с созданием, размещением и распространением рекламы для третьих лиц, не оказывал.

Отсутствуют также документы, подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, оказывало третьим лицам под коммерческим обозначением «Parisienne» какие-либо услуги, связанные с менеджментом или административной деятельностью в сфере бизнеса (планированием и реализацией плана развития предприятия, организации, фирмы с целью создания устойчивой системы управления предприятием), офисной службой (контторскими услугами).

Кроме того, следует учесть, что, как указано выше, все доводы лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, базируются на его длительном использовании тождественного коммерческого обозначения (названия магазина), известность которого ограничивается пределами определенной территории (города Калининграда и области).

Таким образом, коллегия не находит убедительных аргументов для обоснованного вывода о том, что между обозначением «PARISIENNE» и лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь в отношении рекламных услуг, услуг, относящихся к менеджменту, административной деятельности в сфере бизнеса и к офисной службе.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №497304.