

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.08.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Есиной Н.С., город Ульяновск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835556, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «*Mademoiselle*» по свидетельству №835556 с приоритетом от 23.07.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2021 по заявке №2021746386. Правообладателем товарного знака по свидетельству №835556 является Беднов С.Н., Москва (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №835556 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS», используемого для индивидуализации магазина одежды, право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- коммерческое обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» и оспариваемый товарный знак «*Mademoiselle*» являются сходными до степени смешения, поскольку оспариваемое обозначение фонетически и семантически входит в состав противопоставленного коммерческого обозначения, что приводит к их ассоциированию друг с другом;

- с 2014 года ООО «Мадемуазель», учредителем которого являлась Есина Н.С., использовало в своей деятельности обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» для индивидуализации торгового предприятия;

- данный факт подтверждается договором субаренды №566 от 01.03.2014 торгового помещения по адресу: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1 (приложение №2);

- согласно приложению №3 к договору субаренды №566 от 01.03.2014, ООО «Мадемуазель» вводило в гражданский оборот нижнее белье с использованием коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS»;

- ООО «Мадемуазель» заключен договор аренды №101/1 от 15.03.2017 торгового помещения, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108 (приложение №3). Согласно приложению №3 к указанному договору данное помещение предназначено для розничной торговли нижним бельем, купальниками, домашней одежды с использованием коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS»;

- для указанных выше магазинов были изготовлены вывески «MADEMOISELLE DE PARIS», что подтверждается договорами об их изготовлении и монтаже, согласованными макетами, перепиской с исполнителем. Исполнение договоров подтверждается актами выполненных работ и фотографиями вывесок (приложение №4);

- между ООО «Мадемуазель» и индивидуальным предпринимателем Есиной Н.С. 11.11.2020 был заключен договор купли-продажи предприятия «MADEMOISELLE DE PARIS» как имущественного комплекса (приложение №5);

- во исполнение указанного договора, 01.12.2020 соглашением о передаче обязанностей по договору аренды (перенайме), заключенном между арендатором ООО «Прима-Люкс», субарендатором ООО «Мадемуазель» и правопреемником индивидуальным предпринимателем Есиной Н.С., субарендатор ООО «Мадемуазель» уступил все свои права и перевел все свои обязанности по договору от 01.03.2014 индивидуальному предпринимателю Есиной Н.С. (приложение №6);

- также во исполнение данного договора, 23.11.2020 соглашением о передаче обязанностей по договору аренды (перенайме), заключенном между арендатором ООО «ЦентрПрогресс», арендатором ООО «Мадемуазель» и правопреемником индивидуальным предпринимателем Есиной Н.С., арендатор ООО «Мадемуазель» уступил все свои права и перевел все свои обязанности по договору от 15.03.2017 индивидуальному предпринимателю Есиной Н.С. (приложение №7);

- факт аренды лицом, подавшим возражение, указанных помещений до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждают платежные поручения, касающиеся арендной платы (приложение №8);

- таким образом, права на имущественный комплекс с коммерческим обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» перешли к лицу, подавшему возражение, в 2020 году, тот есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- факт закупки ООО «Мадемуазель» товаров 25 класса МКТУ у третьих лиц для последующей продажи конечному потребителю подтверждается договорами, накладными, счетами-фактурами, а также документами, подтверждающими оплату (приложение №10);

- факт реализации ООО «Мадемуазель» товаров 25 класса МКТУ в торговых точках города Ульяновска с обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» подтверждается кассовыми чеками (приложение №11);

- индивидуальный предприниматель Есина Н.С. с 2020 года осуществляла деятельность по введению в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ под коммерческим обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS», что подтверждается выписками операций по его лицевому счёту и кассовыми чеками (приложение №14);

- лицо, подавшее возражение, владело интернет-ресурсом https://vk.com/mademoiselle_de_pari задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается архивными данными данного ресурса (приложение №15);

- для продвижения своей деятельности под коммерческим обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» ООО «Мадемуазель», а затем индивидуальный предприниматель Есина Н.С., проводили многочисленные публичные игры, конкурсы, мастер-классы, участвовали в различных мероприятиях и выставках третьих лиц, за что получали благодарности и дипломы (приложение №17), а также активно вели канал «MADEMOISELLE DE PARIS» в социальных сетях (приложение №18), что подтверждает длительность и интенсивность использования коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» в отношении оспариваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ торговли на территории Ульяновской области, а также свидетельствует о возникновении у потребителей ассоциативной связи между коммерческим обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» и лицом, подавшим возражение, что, в свою очередь, подтверждает известность данного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- кроме того, подтверждением известности коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» являются значительные объёмы закупки товаров и их реализации лицом, подавшим возражение, в магазинах ТЦ Самолет, ТЦ

Аквамол, что свидетельствует из выписок с его лицевого счета (приложение №14);

- деятельность лица, подавшего возражения, по продаже одежды является однородной услугам 35 класса МКТУ, относящимся к услугам по продвижению товаров, а также является однородной товарам 25 класса МКТУ, относящимся к предметам одежды.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835556 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги оптовой продажи строительных материалов; услуги розничной продажи семян, луковиц цветов, рассады овощных и цветочных культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников; услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии; услуги универмагов по розничной продаже широкого ассортимента мебели и товаров для дома; услуги булочных по розничной продаже хлебобулочных и кондитерских изделий; услуги розничной продажи товаров, осуществляемые парикмахерскими и салонами красоты; услуги розничной продажи аптечных товаров».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №835556;
2. Копии договора субаренды недвижимого имущества №566 от 01.03.2014;
3. Копия договора аренды недвижимого имущества №101/1 от 15.03.2017;
4. Копии договоров подряда, актов выполненных работ по изготовлению и монтажу вывесок;
5. Копия договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса от 11.11.2020;
6. Копия соглашения от 01.12.2020 о передаче прав и обязанностей по договору субаренды №566 от 01.03.2014;
7. Копия соглашения от 23.11.2020 о передаче прав и обязанностей по договору аренды №101/1 от 15.03.2017;
8. Документы, подтверждающие фактическое исполнение договоров аренды и субаренды;
9. Сведения из ЕГРЮЛ, касающиеся ООО «Мадемуазель»;
10. Документы, подтверждающие закупку товаров ООО «Мадемуазель»;
11. Документы, подтверждающие реализацию товаров ООО «Мадемуазель»;
12. Сведения из ЕГРИП, касающиеся индивидуального предпринимателя Есиной Н.С.;
13. Документы, подтверждающие закупку товаров Есиной Н.С.;
14. Документы, подтверждающие реализацию товаров Есиной Н.С.;
15. Архивные данные ресурса <https://ewavback-api.archive.org/> о владении Есиной Н.С. интернет-ресурсом https://vk.com/mademoiselle_de_pari в соцсети ВКонтакте до даты приоритета товарного знака;
16. Копия нотариального осмотра письменных доказательств от 15.06.2024 (https://vk.com/mademoiselle_de_pari);
17. Копии благодарностей и дипломов MADEMOISELLE DE PARIS;
18. Подтверждение ведения канала MADEMOISELLE DE PARIS до даты приоритета товарного знака;

19. Копии запросов в поисковиках сети Интернет обозначения MADEMOISELLE DE PARIS;
20. Копии претензий Беднова С.Н. и ответов на них;
21. Сведения о реализации и предложениях о продаже товаров Есиной Н.С.;
22. Скриншоты страниц <https://mademoiselle-de-pari.ru/>;
23. Копия свидетельства о регистрации доменного имени.

Правообладателем 21.10.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 08.08.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы, подтверждающие реализацию товаров ООО «Мадемуазель» (приложение №11), не содержат в себе обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS», а содержат в себе сведения о фирменном наименовании ООО «Мадемуазель», которое было ликвидировано в 2023 году (приложение №9);

- обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS», на которое ссылается лицо, подавшее возражение, в действительности является не его коммерческим обозначением, а зарегистрированным знаком «» по международной регистрации №1133094 (приложение №24), лицензиатом (пользователем франшизы) которого по договору длительное время являлось лицо, подавшее возражение;

- вышеуказанный факт можно подтвердить скриншотами сайтов с франшизой «MADEMOISELLE DE PARIS», где в качестве пользователей франшизы указаны магазины лица, подавшего возражение, находящиеся по адресам: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д.1 (Торговый центр САМОЛЕТ) и г. Ульяновск, Московское шоссе, 108 (Торговый центр АКВАМОЛ), в качестве контактного адреса электронной почты - адрес электронной почты лица, подавшего возражение (n.esina@inbox.ru), а также указан отзыв лица, подавшего возражение, с фотографией, где само лицо, подавшее возражение, признает данный юридический факт (приложение №25);

- правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, пытается подменить одним объектом (коммерческим обозначением) другие объекты (фирменное наименование, исключительное право на которое уже было прекращено на дату подачи возражения; знак по международной регистрации №1133094, правообладателем которого лицо, подавшее возражение, никогда не являлось), при этом право на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение, не возникло;

- лицом, подавшим возражение, не представлены сами договоры аренды между ним и торговыми центрами, а представлены лишь соглашения о передаче прав (приложения №№6, 7);

- факт оплаты аренды за февраль 2020 (приложение №8) года не означает, что магазины были открыты и осуществляли деятельность: они могли ремонтироваться, ожидать поставки оборудования;

- что касается представленных лицом, подавшим возражение, благодарностей и дипломов (приложение №17), то они, по мнению правообладателя, не могут подтверждать известность коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, на территории города Ульяновска, поскольку из них не представляется возможным установить, при каких обстоятельствах проводились указанные мероприятия, какое количество человек их посещало, продукция какого количества брендов демонстрировалась на данных мероприятиях, содержали ли рекламные материалы, распространяемые на таких мероприятиях, сведения о лице, подавшем возражение, и так далее;

- правообладатель полагает, что материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» лица, подавшего возражение;

- правообладатель указывает, что ему принадлежали исключительные права на товарный знак «**MADEMOISELLE**» по свидетельству №237552 с приоритетом от 20.11.2001 (приложение №30), правовая охрана которого была необоснованно досрочно прекращена полностью решением Палаты по патентным спорам от 19.06.2008;

- правообладатель сообщает, что ему принадлежали исключительные права на товарный знак «*Mademoiselle*» по свидетельству №461334 с приоритетом от 26.10.2010 (приложение №31), срок действия которого истек 26.10.2020;

- в связи с затруднениями, касающимися подачи документов на продление срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №461334, правообладателем было принято решение о регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №835556;

- таким образом, правообладатель имел исключительные права на товарные знаки со словесным элементом «Mademoiselle» практически непрерывно, задолго до даты возникновения коммерческого обозначения лица, подавшего возражение;

- факт использования правообладателем товарных знаков со словесным элементом «Mademoiselle» непрерывно с 20.10.2001 по настоящее время был установлен решением Арбитражного суда Свердловской области от 06 июня 2024 года по делу №А60-64204/2023 (приложение №32);

- в 2009 году из Италии в Россию была осуществлена первая поставка продукции, маркированной товарным знаком «Mademoiselle», что подтверждается копиями таможенных деклараций (приложение №36). Последующее введение продукции в гражданский оборот на территории России подтверждается договорами купли-продажи, товарными накладными и счетами-фактурами (приложение №37). В документах, подтверждающих отгрузку, в наименовании товаров присутствует обозначение «Mademoiselle»;

- в качестве покупателя указанной продукции выступало ООО «ПРЕСТИЖ», аффилированное с правообладателем (приложение №38);

- в период с 2008 по 2024 год правообладателем была открыта сеть магазинов под оспариваемым товарным знаком по всей стране, что подтверждается справкой о магазинах торговой сети «Mademoiselle», к которой приложены фотографии указанных магазинов (приложение №39);

- продукция правообладателя реализуется посредством интернет-магазина с доменным именем melle.online (приложения №№40, 41), а также через маркетплейсы (приложения №№42, 43);

- правообладатель активно занимался продвижением своей продукции на рынке, что подтверждается сведениями об его участии на выставках (приложения №№44, 45);

- до того, как лицо, подавшее возражение, разместило в Торговом центре «АКВАМОЛ», находящемся по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108, свой магазин, на этой же торговой площади размещался магазин правообладателя, в котором продавались товары под оспариваемым товарным знаком (в качестве арендатора выступало аффилированное с правообладателем ООО «ПЛАНЕТА КОЛГОТОК МО», в котором Беднов С.Н. выступал в качестве соучредителя (приложение №47). Лицо, подавшее возражение, в сущности, присвоило себе положительную деловую репутацию правообладателя, открыв магазин на том же месте и используя в вывеске словесный элемент «Mademoiselle»;

- актуальная правоприменительная практика исходит из того, что субъекты, подающие возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с его несоответствием требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса, должны доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны такого товарного знака путем предоставления документов, подтверждающих реальную экономическую деятельность по производству соответствующих товаров (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2022 по делу №СИП-1344/2021);

- правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не подтвердило свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, поскольку является продавцом продукции, о чем само же и заявляет в возражении от 08.08.2024.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835556.

К отзыву от 21.10.2024 правообладателем были приложены следующие документы:

24. Сведения о знаке «» по международной регистрации №1133094;
25. Скриншоты сайта, касающиеся франшизы знака по международной регистрации №1133094;
26. Скриншоты сообщества ВКонтакте;
27. Скриншоты новостей сообщества ВКонтакте;
28. Скриншот сайта Википедия;
29. Скриншот сервиса «Яндекс.Вордстат»;
30. Выписка из реестра на товарный знак по свидетельству №237552;
31. Выписка из реестра на товарный знак по свидетельству №461334;
32. Копия решения Арбитражного суда Свердловской области от 06 июня 2024 года по делу №А60-64204/2023;
33. Отчет о служебной командировке 11.04.08-21.04.08;
34. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.02.2009 с приложением;
35. Сертификат соответствия от 10.02.2009 с приложением;
36. Копии таможенных деклараций;
37. Договоры купли-продажи, товарные накладные и счета-фактуры;
38. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРЕСТИЖ»;
39. Справка о магазинах торговой сети «Mademoiselle»;
40. Скриншот сервиса web-archive;
41. Скриншот сайта melle.online;
42. Скриншот магазина «Mademoiselle» на маркетплейсе WILDBERRIES;
43. Скриншот магазина «Melle» на маркетплейсе OZON;
44. Сведения о выставке «LINGERIE SHOW FORUM» 2015 год;
45. Сведения о выставке «LINGERIE SHOW FORUM» 2018 год;
46. Отзывы потребителей;
47. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЛАНЕТА КОЛГОТОК МО».

Лицом, подавшим возражение, 24.10.2024 были направлены дополнения к возражению от 08.08.2024, в которых оно сообщало следующее:

- лицо, подавшее возражение, прилагает отчет по результатам социологического опроса (оценки узнаваемости и восприятия обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» в региональных потребительских группах) для целей установления факта известности коммерческого обозначения индивидуального предпринимателя Есиной Н.С. на территории Ульяновской области (приложение №48);

- результаты исследований ООО «Артефакт» принимались как убедительные доказательства, в частности: при рассмотрении Арбитражным судом Ульяновской области иска о нарушении исключительного права на товарный знак в части узнаваемости обозначения (решение от 20.12.2021 по делу №А72-10856/2021); при проведении экспертизы по существу заявки на промышленный образец №114228 (заявка №2018502393).

К дополнениям от 24.10.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы, а именно:

48. Отчет по результатам исследований оценки узнаваемости и восприятия обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» в региональных потребительских группах.

Лицом, подавшим возражение, были направлены письменные комментарии от 28.10.2024 в ответ на отзыв правообладателя от 21.10.2024, которые сводились к следующему:

- лицо, подавшее возражение, сообщает, что оно никогда не являлось лицензиатом по договору с правообладателем знака по международной регистрации №1133094, что подтверждается сведениями из открытых реестров (<https://new.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister®Name=WOTM>);

- представленный правообладателем документ в приложении №25 (скриншоты сайта, касающиеся франшизы знака по международной регистрации №1133094) показывает не только прямую связь между лицом, подавшим

возражение, и обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS», но и длительное использование последним данного обозначения с 2014 года;

- приведенные в возращении сведения о владении коммерческим обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» бывшим его владельцем - ООО «Мадемуазель», учредителем которого было лицо, подавшее возражение, представлены для доказательства длительного использования коммерческого обозначения на конкретной территории и приобретения у него узнаваемости;

- два аффилированных лица (ООО «Мадемуазель» и индивидуальный предприниматель Есина Н.С.) последовательно и длительно использовали обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» на конкретной территории, при этом доказательство известности в системном изучении документов очевидно, начиная с наличия магазинов по указанным адресам, указание этих адресов как в чеках, так и социальных сетях, благодарственных писем от третьих лиц в разные периоды использования коммерческого обозначения, организации этими лицами публичных игр, конкурсов, мастер-классов, создали устойчивую связь между обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» и лицом, подавшим возражение. Факт известности коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» на определенной территории с привязкой к лицу, подавшему возражение, подтверждается и отчетом по результатам социологического опроса (приложение №48);

- законодательством не предусмотрен конкретный перечень доказательств известности коммерческого обозначения, однако, согласно сложившейся правовой позиции судов, подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2024 по делу №СИП-226/2020;

- представленные документы системно подтверждают факт наличия у подателя возражения исключительного права на коммерческое обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также соответствие правовой позиции Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-388/2022 в части именно известности обозначения в контексте с деятельностью лица, подавшего возражение;

- доводы правообладателя о том, что «правовая охрана товарного знака по свидетельству №237522 необоснованно досрочно прекращена полностью решением Палаты по патентным спорам от 19.06.2008» являются неубедительными, поскольку данное решение не было обжаловано впоследствии правообладателем (правообладателем, в рамках рассмотрения того возражения, не было представлено никаких доказательств использования своего обозначения (приложение №49);

- что касается комментариев правообладателя о том, что «в связи с затруднениями, касающимися подачи документов на продление срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №461334, правообладателем было принято решение о регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №835556», лицо, подавшее возражение, указывает, что данные утверждения о затруднениях не имеют под собой оснований, поскольку Роспатент в период пандемии предпринял все действия для осуществления правообладателями результатов интеллектуальной деятельности юридически значимых действий и даже продлил срок принятия документов, о чем сообщил на официальном сайте;

- указанные выше факты свидетельствуют о нерадивом отношении правообладателя оспариваемой регистрации к своим средствам индивидуализации и не свидетельствуют о «непрерывном владении» исключительным правом на них;

- правообладатель искажает выводы решения Арбитражного суда Свердловской области от 06 июня 2024 года по делу №А60-64204/2023 (приложение №32), так как Суд не устанавливал факта непрерывного владения

правообладателем обозначением «mademoiselle». Кроме того, данное решение на настоящий момент обжалуется в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде;

- утверждение правообладателя оспариваемой регистрации об открытии сети магазинов с 2008 года по 2024 года является декларативным. В качестве доказательств правообладатель представил собственноручно подписанный список (приложение №39), что вызывает обоснованные сомнения в достоверности, и фотографии, по которым невозможно установить как дату начала работы магазина, так и основания для его функционирования;

- представленные правообладателем сведения об участии в выставках (приложения №№44, 45) не содержат в себе упоминаний о Беднове Н.С., ввиду чего не представляется возможным убедиться в том, что именно правообладатель принимал участие в данных выставках;

- сведения о продажах на сайте OZON (приложения №№40, 41) содержат информацию о том, что магазин MELLE продает белье с названием «MADEMOISELLE», при этом правообладателем не поясняется, какое отношение он имеет к данному магазину;

- размещение компанией ООО «ПЛАНЕТА КОЛГОТОК МО» в торговом центре «АКВАМОЛ», расположенном по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108, магазина, является декларативным (не представлено ни одного документа, подтверждающего данный факт);

- вся совокупность сведений правообладателя прямо указывает на отсутствие какой-либо связи (в том числе ассоциативной) оспариваемого товарного знака и его правообладателя до даты возникновения у лица, подавшего возражения, исключительного права на коммерческое обозначение и не оспаривает наличие исключительного права на коммерческое обозначение у индивидуального предпринимателя Есиной Н.С.;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, введение в гражданский оборот товаров достаточно для подтверждения основания и заинтересованности лица, подавшего возражение.

К письменным комментариям от 28.10.2024, в ответ на отзыв правообладателя от 21.10.2024, лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы, а именно:

49. Решение Палаты по патентным спорам от 19.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «MADEMOISELLE» по свидетельству №237552.

Лицом, подавшим возражение, 14.11.2024 были направлены дополнительные документы к социологическому исследованию (приложение №48), а именно:

50. Сведения об ООО «АРТЕФАКТ»;

51. Анкета, карточка и инструкция для интервьюера, использованные ООО «АРТЕФАКТ» при проведении социологического опроса.

Правообладателем 17.12.2024 было направлено дополнение к отзыву от 21.10.2024, в котором он сообщал следующее:

- правообладатель продолжает настаивать на том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель знака по международной регистрации №1133094 были связаны договорными отношениями (приложения №№52-58);

- правообладателем знака по международной регистрации №1133094 являлась компания Wilgal Diff Vip Vip, которую приобрела в 2011 году ООО «Парижанка» (приложение №59) в лице Васильева Анатолия Алексеевича и его семьи, франчайзи которой, в свою очередь, являлось лицо, подавшее возражение;

- более того, связь с вышеуказанными лицами при подаче возражения по настоящему административному делу подтвердило само лицо, подавшее возражение, приобщив, например, договор поставки №ВМ/2018-19-пп от 01 января 2018 года, в котором в качестве поставщика выступала индивидуальный предприниматель Васильева Мария Владимировна (ИНН 632123452334), а в качестве покупателя - лицо, подавшее возражение;

- правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, в действительности использовало не коммерческое обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS», а знак по международной регистрации №1133094 другого лица;

- в деловой практике взаимоотношения между партнерами в рамках

«франшизы» не всегда оформляются в классическом варианте - через договор коммерческой концессии, который регистрируется в Роспатенте, существуют и иные формы взаимодействия сторон: прямые поставки от одного лица другому, оформляемые договорами поставки, дилерскими или дистрибьютерскими договорами, к которым прилагаются товарные накладные/УПД, подтверждающие отгрузку товаров, заключение лицензионных договоров и так далее;

- лицо, подавшее возражение, приводит, в обоснование широкого использования в ретроспективе своего коммерческого обозначения, документы, касающиеся использования другого средства индивидуализации - фирменного наименования, правовая охрана которого прекращена, и не может конкретизировать, как именно выглядит его коммерческое обозначение;

- правообладатель ещё раз обращает внимание на то, что ему принадлежало исключительное право на товарный знак «**MADemoISELLE**» по свидетельству №237552 с приоритетом от 20.11.2001 (приложение №30), которое возникло раньше, чем фирменное наименование ООО «Мадемуазель» и чем дата приоритета знака по международной регистрации №1133094;

- правообладатель продолжает настаивать на том, что лицом, подавшим возражение, не представлены договоры аренды между ним и торговыми центрами города Ульяновска;

- регистрация доменного имени mademoiselle-de-pari.ru, на котором размещен сайт лица, подавшего возражение, состоялась всего лишь 24.10.2023 года, а не в 2014 году;

- то обстоятельство, что правообладателем не был продлен товарный знак по свидетельству №461334, объясняется тем, что работа правообладателя была затруднена из-за пандемии;

- решение Арбитражного суда Свердловской области от 06 июня 2024 года по делу №А60-64204/2023 (приложение №32) было подтверждено выводами Постановления Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.11.2024 по делу №А60-64204/2023 (приложение №60);

- в ходе рассмотрения дела №А60-64204/2023 Арбитражным судом Свердловской области было установлено непрерывное использование

правообладателем обозначения «Mademoiselle» с 2001 года по настоящее время (товарные знаки по свидетельствам №№237552, 461334, 835556);

- справка о магазинах торговой сети «Mademoiselle» (приложение №39) содержит объективную информацию на основе действия предприятий правообладателя с 2001 года, так как правообладатель в полной мере осознает обязанность предоставления исключительно достоверной информации;

- предоставление договоров аренды, по всем упомянутым в списке магазинам, видится нецелесообразным, поскольку вопрос аренды помещений правообладателем прямо не относится к предмету настоящего спора;

- для подтверждения своей добросовестности правообладатель представляет договор комиссии №866-2019/ком-MELLE от 01.10.2019 (приложение №61), на основании которого правообладатель осуществлял торговлю продукцией в своем магазине на территории универмага «Цветной» (в дополнительном соглашении к этому договору указан оспариваемый товарный знак);

- правообладатель действительно принимал участие в выставках и подтверждает это дополнительными материалами (приложения №№62-65);

- представленные правообладателем дополнительные материалы, в совокупности, свидетельствуют о внушительных затратах правообладателя на продвижение своей продукции и магазинов под оспариваемым товарным знаком на рынке, а также о формировании в сознании потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемой регистрации товарного знака, именно с правообладателем;

- в магазинах правообладателя на маркетплейсах wildberries и ozon присутствует более 5000 карточек товаров различных по дате их создания и по количеству отзывов (примеры отзывов - приложение №69);

- правообладатель владеет не только магазином «Mademoiselle», но и магазином «MELLE» (приложение №43 содержит в себе реквизиты правообладателя оспариваемого товарного знака);

- правообладатель и ООО «ПЛАНЕТА КОЛГОТОК МО» являются аффилированными лицами, так как Беднов С.Н. является одним из четырех учредителей данного юридического лица (приложение №47);

- правообладатель является совладельцем торговой сети «Планета колготок», до 2019 года обладал исключительными правами на товарные знаки



«», «» по свидетельствам №№198987, 432637 (приложения №№70, 71);

- все представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о том, что оно является лишь продавцом продукции других производителей, ничего самостоятельно не производит;

- соответственно, правообладатель продолжает настаивать на том, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в признании правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- социологическое исследование (приложение №49), представленное лицом, подавшим возражение, нарушает критерии Информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, и его выводы не доказывают известность коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» на территории города Ульяновска.

К дополнению от 17.12.2024 к отзыву от 21.10.2024, правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

52. Сведения со страницы <https://parishop.biz/contacts>;
53. Сведения со страницы https://parishop.biz/use_term;
54. Скриншот сайта;
55. Скриншот со страницы <https://parishop.ru/polnye-rekvizity/>;
56. Выписка из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя Васильевой М.В.;
57. Информация из статьи издания Коммерсант;
58. Пресс-релиз с сайта parisclub.ru;
59. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Парижанка»;

60. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2024 по делу №А60-64204/2023;
61. Договор комиссии №866-2019/ком-MELLE от 01.10.2019;
62. Макеты буклетов, подтверждающие участие в выставках в 2015-2016 годах;
63. Договор возмездного оказания услуг №9-40-11-2-3/1 от 14 июня 2019 года, подтверждающий участие в выставке в 2019 году;
64. Договор возмездного оказания услуг №12-27-1-12-2 от 14 сентября 2020 года, подтверждающий участие в выставке в 2021 году;
65. Договор возмездного оказания услуг №17-26-22-2 от 30 марта 2023 года, подтверждающий участие в выставке в 2023 году;
66. Материалы электронной рекламной рассылки;
67. Техническое задание на разработку сайта;
68. Рейтинг РБК топ-500 брендов одежды и в топ-10 брендов белья в России;
69. Скриншоты маркетплейса;
70. Выписка из государственного реестра на товарный знак по свидетельству №198987;
71. Выписка из государственного реестра на товарный знак по свидетельству №432637;
72. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эдельвейс»;
73. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТЕФАКТ».

Лицом, подавшим возражение, 23.12.2024 были направлены письменные комментарии в ответ на позицию правообладателя от 17.12.2024, в которых оно указывало следующее:

- лицо, подавшее возражение, продолжает настаивать на том, что оно не было связано с правообладателем знака по международной регистрации №1133094 договорными отношениями;

- к товарным накладным существуют законодательно установленные требования (Закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132), согласно которым в графе

«Грузоотправитель» должно быть указано в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное наименование грузоотправителя, а не коммерческое обозначение;

- в связи с этим присутствие в товарных накладных фирменного наименования ООО «Мадемуазель» обязательно. Представленные в материалы дела товарные накладные от ООО «Мадемуазель» (приложения №№10, 11) подтверждают коммерческую деятельность лица, подавшего возражение, и являются одним из доказательств принадлежности ему коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS»;

- представленные правообладателем судебные акты (приложения №№32, 60) доказывают лишь тот факт, что после регистрации оспариваемого товарного знака правообладатель выявил его использование третьим лицом, в связи с чем, на основе фактической регистрации знака, суд частично удовлетворил требования истца;

- представленный лицом, подавшим возражение, договор комиссии №866-2019/ком-MELLE от 01.10.2019 (приложение №61) был заключен позднее, чем возникло коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение;

- представленные правообладателем сведения об участии на выставках (приложения №№62-65) также касаются более позднего периода времени, нежели чем возникновение коммерческого обозначения у лица, подавшего возражение;

- доводы об аффилированности правообладателя оспариваемого знака с магазинами «МЕЛЛЕ» и с ООО «Планета колготок» не имеют отношения к предмету настоящего возражения;

- множественная регистрация на свое имя товарных знаков, которые правообладатель оспариваемого товарного знака не использует, не дает последнему никаких дополнительных прав в рамках рассматриваемого дела;

- в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15 прямо указано, какие документы целесообразно приложить к социологическому опросу. Все они присутствуют в материалах дела (приложения №№50-51);

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам,

изложенной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2024 по делу СИП-970/2023, пункт 8 статьи 1483 Кодекса не содержит положений, обязывающих учитывать наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации с более ранней датой приоритета;

- наличие у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, содержащие обозначения, сходные со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при противопоставлении ему ранее возникшего у иного лица исключительного права на другое средство индивидуализации независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства индивидуализации;

- обстоятельства, связанные с приобретением правообладателем спорного знака обслуживания прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются в рамках рассматриваемого спора, в рамках которого решается вопрос соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2019 по делу №СИП-317/2017);

- таким образом, даже если правообладатель оспариваемого знака представит коллегии убедительные доказательства наличия у него иного средства индивидуализации с более ранней датой возникновения права, нежели у коммерческого обозначения лица, подавшего возражения, это не имеет правового значения для рассматриваемого дела, не может быть основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- правообладатель оспариваемого знака в случае наличия у него оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, будет вправе оспорить коммерческое обозначение лица, подавшего возражения, в самостоятельном судебном процессе и предъявить иск о защите права на свое средство индивидуализации;

- такая правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2022 №300-ЭС22-11843 по делу №СИП-360/2021, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2022 №300-ЭС22-11843 по делу №СИП-360/2021.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №835556 недействительной полностью на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем на заседании коллегии 26.12.2024 было представлено второе дополнение к отзыву от 21.10.2024, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель смог подтвердить наличие связи лица, подавшего возражение, с семьей Васильевых, ООО «Парижанка» и правообладателем знака по международной регистрации №1133094, опираясь исключительно на общедоступные источники информации (приложения №№52-58);

- что касается нежелания лица, подавшего возражение, предоставить договоры аренды с торговыми центрами, то правообладатель может заключить, что такие документы у лица, подавшего возражение, отсутствуют, что позволяет поставить под сомнение наличие у него предприятия, что является одним из обязательных критериев признания исключительного права на коммерческое обозначение;

- в отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что «доводы об аффилированности правообладателя оспариваемого знака с магазинами «МЕЛЛЕ» и с ООО «Планета колготок» не имеют отношения к предмету настоящего возражения», правообладатель отмечает, что представленные им сведения о продаже товаров через маркетплейсы OZON и WILDBERRIES (приложения №№42, 43) свидетельствуют о формировании у потребителей ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с правообладателем, а лицо, подавшее возражение, пытается воспользоваться данной репутацией;

- ссылки лица, подавшего возражения, на иные товарные знаки правообладателя, не имеют отношения к предмету настоящего спора и лишь показывают добросовестное поведение правообладателя на рынке;

- Суд по интеллектуальным правам неоднократно в своей практике

отмечал, что регистрация лицом на свое имя множества товарных знаков не может расцениваться в качестве недобросовестного поведения (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2023 по делу №СИП-481/2023).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.07.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №835556 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в

пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать

для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №835556 представляет собой словесное обозначение «*Mademoiselle*», выполненное курсивным шрифтом заглавной и строчными буквами английского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении от 08.08.2024 содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правами на коммерческое обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS», ввиду чего правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №835556, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по продаже одежды под обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS», которое является фонетически и семантически сходным словесному элементу «*Mademoiselle*» оспариваемого товарного знака и использовалось им в качестве средства индивидуализации для товаров и услуг, однородных товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его

употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В материалы дела были представлены документы о том, что ООО «Мадемуазель» (учредителем которого было лицо, подавшее возражение) были открыты магазины одежды «MADEMOISELLE DE PARIS» в городе Ульяновске по следующим адресам: 1) г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1; 2) г. Ульяновск, Московское шоссе, 108.

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор субаренды недвижимого имущества №566 от 01.03.2014 (приложение №2), согласно которому ООО «Мадемуазель» являлось арендатором нежилого помещения по адресу: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1. В приложении №3 к указанному договору в качестве назначения помещения указано «для розничной продажи белья под торговой маркой «MADEMOISELLE DE PARIS». Стоит

отметить, что к договору субаренды недвижимого имущества №566 от 01.03.2014 (приложение №2) лицом, подавшим возражение, не представлен акт-приема передачи.

Лицом, подавшим возражение, был приложен к материалам возражения договор №8 на изготовление и монтаж вывески от 03.03.2014 (приложение №4) для ООО «Мадемуазель» для торговой точки, расположенной по адресу: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1. К данному договору был приложен акт выполненных работ от 25.03.2014. В приложении №1 к указанному договору изображен макет изделия «». Также к данному блоку документов приложена фотография указанной вывески, однако, она не содержит каких-либо реквизитов, ввиду чего не представляется возможным установить дату её создания, чтоб сопоставить с датой приоритета оспариваемого обозначения (23.07.2021).

Анализ данных из сети Интернет (https://yandex.ru/maps/org/mademoiselle_de_paris/207235488316/?ll=48.587242%2C54.369156&z=16) позволяет установить, что на настоящий момент по адресу: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1, действительно расположен магазин одежды «Mademoiselle de Paris», который находится в ТЦ Самолет, однако, лицом, подавшим возражение, не было представлено разрешительных документов на установку вывески «», равно как и не были представлены скриншоты с карт google, которые бы показывали, что в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 году (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) вывеска по указанному адресу была и не менялась.

Соответственно, коллегия полагает, что из представленных лицом, подавшим возражение, документов, не представляется возможным установить на какую дату вывеска «» по адресу: г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1, была размещена, ввиду чего, вопрос возникновения коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» по данному адресу до

даты приоритета (23.07.2021) оспариваемого товарного знака, является дискуссионным.

Также лицом, подавшим возражение, в материалы дела был представлен договор аренды недвижимого имущества №101/1 от 15.03.2017 (приложение №3), согласно которому ООО «Мадемуазель» являлось арендатором нежилого помещения по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108. В приложении №3 к указанному договору в качестве назначения помещения указано «для розничной продажи белья под торговой маркой «MADEMOISELLE DE PARIS». Стоит отметить, что к договору аренды недвижимого имущества №101/1 от 15.03.2017 (приложение №3) лицом, подавшим возражение, не представлен акт-приема передачи.

Лицом, подавшим возражение, был приложен к материалам возражения договор №21 на изготовление и монтаж вывески от 10.03.2017 (приложение №4) для ООО «Мадемуазель» для торговой точки, расположенной по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108. К данному договору был приложен акт выполненных работ от 07.04.2017. В приложении №1 к указанному договору

изображен макет изделия «». Также к данному блоку документов приложена фотография указанной вывески, однако, она не содержит каких-либо реквизитов, ввиду чего не представляется возможным установить дату её создания, чтоб сопоставить с датой приоритета оспариваемого обозначения (23.07.2021).

Анализ данных из сети Интернет (https://yandex.ru/maps/org/mademoiselle_de_paris/157869767280/?ll=48.359933%2C54.306817&z=15) позволяет установить, что на настоящий момент по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108, действительно расположен магазин одежды «Mademoiselle de Paris», который находится в ТЦ Аквамолл, однако, лицом, подавшим возражение, не было представлено разрешительных документов на

установку вывески «», равно как и не были представлены скриншоты с карт google, которые бы показывали, что в 2017, 2018, 2019, 2020

году (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) вывеска по указанному адресу была и не менялась.

Соответственно, коллегия полагает, что из представленных лицом, подавшим возражение, документов, не представляется возможным установить на какую дату

вывеска «» по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108, была размещена, ввиду чего, вопрос возникновения коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» по данному адресу до даты приоритета (23.07.2021) оспариваемого товарного знака, является дискуссионным.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что невозможно

установить дату размещения вывески «» по адресам: 1) г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1; 2) г. Ульяновск, Московское шоссе, 108, ввиду чего, говорить об известности указанного коммерческого обозначения на территории города Ульяновска преждевременно.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшего права на коммерческое обозначение.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории (Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП- 21/4).

Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной

территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение с учетом непродолжительного периода времени использования обозначения. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по делу №СИП-81/2017).

Коллегия обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, были представлены чеки по продаже одежды ООО «Мадемуазель» (приложение №11) в ТЦ Самолет и ТЦ Аквамолл, датированные 2019-м годом, то есть коммерческое обозначение данного юридического лица не могло возникнуть ранее 2019 года. Так, согласно пункту 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия». При этом всего представлено 5 чеков, что не может свидетельствовать об известности коммерческого обозначения ООО «Мадемуазель».

Коллегия отмечает, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ (приложение №9) ООО «Мадемуазель» было ликвидировано 25.12.2023.

Пунктом 1 статьи 61 Кодекса установлено, что ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по

договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор купли-продажи предприятия как имущественного комплекса от 11.11.2020 (приложение №5), согласно пункту 1 которого ООО «Мадемуазель» передано во владение и пользование индивидуальному предпринимателю Есиной Н.С. (лицу, подавшему возражение) торговое предприятие «MADEMOISELLE DE PARIS» по двум адресам: 1) г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 1; 2) г. Ульяновск, Московское шоссе, 108. К указанному договору приложен передаточный акт от 11.11.2020.

Также лицом, подавшим возражение, были представлены соглашение от 01.12.2020 о передаче прав и обязанностей по договору субаренды №566 от 01.03.2014 (приложение №6) и соглашение от 23.11.2020 о передаче прав и обязанностей по договору аренды №101/1 от 15.03.2017 (приложение №7).

Таким образом, коммерческое обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» перешло от ООО «Мадемуазель» к лицу, подавшему возражение, только в 2020 году.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы о продаже одежды в ТЦ Аквамолл и ТЦ Самолет (приложение №14) содержат в себе кассовые чеки, датированные от 31.01.2020 до 16.02.2021. При этом всего представлено 18 чеков, что не может свидетельствовать об известности коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.07.2021).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены товарные накладные (приложение №21), согласно которым индивидуальный предприниматель Есина Н.С. закупала одежду у разных лиц (Васильевой М.В., ООО «ГРАЦИЯ-РИМ», ООО «МИКАДО», ООО «РОДА») позже даты приоритета оспариваемого обозначения, ввиду чего данные документы не могут учитываться в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Также лицом, подавшим возражение, представлены кассовые чеки за 2022-2024 годы (приложение №21), однако, они датированы позднее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (23.07.2021), ввиду чего не могут быть приняты коллегией как надлежащие доказательства по пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приложенной к материалам возражения выписки операций по лицевому счету, лица, подавшего возражения (приложение №14) за период с 01.01.2021 по 30.06.2021, коллегия отмечает, что из данных материалов не представляется возможным установить, за какую именно деятельность была получена выручка, следовательно, они не могут учитываться в качестве подтверждения деятельности лица, подавшего возражения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что только лишь факт осуществления предпринимательской деятельности, не может служить доказательством известности коммерческого обозначения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2018 по делу №СИП-297/2018).

Представленные лицом, подавшим возражение, архивные данные ресурса <https://ewavback-api.archive.org/> о владении Есиной Н.С. интернет-ресурсом https://vk.com/mademoiselle_de_pari в соцсети ВКонтакте до даты приоритета товарного знака (приложение №15) содержат в себе информацию о том, что группа «Мадемуазель де Пари» в социальной сети Вконтакте на момент 2018 года насчитывала 3076 человек, что намного меньше количества человек, проживающих в городе Ульяновск (примерно 637 тысячи человек - <http://zsuo.ru/munip1/gorod-ulyanovsk.html>).

Приложенный лицом, подавшим возражение, протокол осмотра письменных доказательств 15.06.2024 страницы https://vk.com/mademoiselle_de_pari (приложение №16) показывает, что до даты приоритета лишь в одной в публикации от 13.12.2020 было упоминание коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS».

Представленные лицом, подавшим возражение, письма и благодарности (приложение №17) не содержат сведений о том, что коммерческое обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» лица, подавшего возражение, известно именно как средство индивидуализации для продажи одежды.

Что касается приложенных к материалам возражения сведений о канале «MADEMOISELLE DE PARIS» в сети Instagram (приложение №18), то коллегия отмечает, что из представленных скриншотов не представляется возможным установить количество подписчиков в данной социальной сети на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения о доменном имени <https://mademoiselle-de-pari.ru/> (приложения №№22, 23) датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака и также не могут быть учтены в качестве надлежащих доказательств по пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приложенного лицом, подавшим возражение, к материалам дела социологического исследования (приложение №49), то коллегия отмечает, что его выводы касаются известности обозначения «» на дату проведения опроса и на дату 06.06.2020, при этом в социологическом исследовании не приводятся никаких данных о том, что исследуются имущественные комплексы «MADEMOISELLE DE PARIS» в ТЦ Самолет и ТЦ Аквамолл лица, подавшего возражения. Указанное подтверждается и самими ответами респондентов, так в вопросе №10 девяносто два процента опрошенных указали, что считают, что по данному обозначению можно отличить товары и/или услуги одной компании от товаров/услуг других компаний (то есть они воспринимают его как товарный знак, бренд, но не как коммерческое обозначение).

Кроме того, данное исследование содержит в себе ряд нарушений положений, установленных Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной Постановлением Президиума Суда по

интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, в частности, в названии социологического опроса не отражено, в отношении каких товаров и/или услуг

проводилось исследование известности обозначения «»; вопросы сформулированы таким образом, что подталкивают к желаемым ответам (например, вопрос №3 «Вспомните, пожалуйста, как давно вы познакомились с обозначением «MADEMOISELLE DE PARIS» не содержит в себе вариант ответа «я с ним незнаком»); вопрос №4 содержит в себе вариант ответа «увидел обозначение в журнале, листовке, буклете», однако, лицом, подавшим возражение, не было представлено в материалы дела никаких сведений о рекламе своего коммерческого обозначения, соответственно, данный ответ не признается коллегией как достоверный.

Соответственно, выводы социологического исследования не могут быть положены в основу вывода об известности коммерческого обозначения «MADEMOISELLE DE PARIS» на территории города Ульяновска до даты приоритета оспариваемого товарного знака (а иными материалами возражения данная известность не доказана).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «MADEMOISELLE DE PARIS» не успело стать коммерческим до даты приоритета оспариваемого знака ввиду недоказанности лицом, подавшим возражением, его известности на территории города Ульяновска, что само по себе свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №835556.