

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.03.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДАРЪ», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 298167, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ДАР» с приоритетом от 27.05.2004 по свидетельству № 298167 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2005 на имя АРТ РУССИ ЛТД, Великобритания, (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ: печатная продукция, печатные издания.

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ДАР», носящее фантазийный характер и выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 298167, мотивированное его несоответствия условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено следующими обстоятельствами:

- лицо, подавшее возражение, - ООО «ДАРЪ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 26 января 2003 года и с этого времени имеет исключительное право на фирменное наименование, включающее слово «ДАРЪ»;

- оспариваемый товарный знак «ДАР» воспроизводит часть охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования, исключительное право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение, и имеет приоритет более поздний по отношению к дате возникновения прав на фирменное наименование;

- доказательством осуществления фирмой ООО «ДАРЪ» деятельности, сходной с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 298167, является то, что основным его видом деятельности является издание книг, оно зарегистрировано с идентификатором 5-485 в национальном агентстве ISPN Российской книжной палаты 07.02.2003 и выдан блок из 50 номеров изданий;

- ООО «ДАРЪ» издает в основном православную, святоотечественную литературу в сотрудничестве с Советом Русской Православной Церкви, издаваемые книги представлены на всех книжных выставках и реализуются через крупные магазины Москвы;

- ООО «ДАРЪ» зарегистрировало свое доменное имя «KNIGADAR.RU» 07.05.2003 на основании договора № 2-4253/МС-Д от 27.04.2003;

- 07.09.2003 ООО «ДАРЪ» награждено Дипломом Российского книжного союза, который гласит: «настоящим подтверждается, что Издательство «ДАРЪ» в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами и высокими гуманистическими идеалами Хартии деловой этики Российского книжного союза» за подписью С.В. Степашина.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству № 298167 полностью как представленную в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 2 л. [1];
2. Учредительный договор и устав, зарегистрированный 26.01.2003 за основным регистрационный номером 1057746097463, на 6 л. [2];
3. Перечень книг издательства ООО «ДАРЬ», вышедших в печати в 2003 – 2006 годах, на 3 л. [3];
4. Письмо ФГУ Российская ордена «Знак Почета» КНИЖНАЯ ПАЛАТА» с приложением на 2 л. [4];
5. Переданное по факсимильной связи письмо Государственного предприятия «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» на 2 л. [5];
6. Письмо Издательского совета Русской православной церкви № 30 от 24.01.2006 на 2 л. [6];
7. Письмо ОАО «Тверской полиграфический комбинат» от 25.0.2006 № 5/125-11 на 1 л. [7];
8. Письмо ФГУП «Печатный двор» им. А.М. Горького от 14.01.2006 № 08/45/06И на 1 л.[8];
9. Договор 204253/ТШС-В от 27.04.2003, счет-фактура к нему № 86836 от 07.05.2003 и акт сдачи-приемки услуг по договору 204253/ТШС-В от 27.04.2003 на 7 л. [9];
10. Диплом Российского книжного союза от 07.09.2003 на 1 л. [10];
11. Товарные накладные от 28.02.2004 № 0602/28-054, 27.01.2004 № 9601/27-677, 28.02.2004 № 0602/28-041, 16.02.2004 № 0602/16-106 на 5 л. [11];
12. Экземпляр книги А.П. Лебедева «История разделения церквей», Москва, Издательство «Дарь», 2003 г. на 4 л. [12];
13. Экземпляр книги «Духовное наследие. Дух, душа и тело», Москва, Издательство «Дарь», 2003 на 4 л. [13];
14. Экземпляр книги «Духовное наследие. Душеполезные поучения», Москва, Издательство «Дарь», 2003 на 4 л. [14];
15. Экземпляр книги «Духовное наследие. Жизнь и смерть», Москва, Издательство «Дарь», 2003 на 4 л. [15];

16. Экземпляр книги «Духовное наследие. Диалоги», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [16];
17. Экземпляр книги «Духовное наследие. Путь ко спасению», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [17];
18. Экземпляр книги «Духовное наследие. Христианская жизнь по Добротолюбию», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [18];
19. Экземпляр книги «Духовное наследие. Откровенные рассказы странника», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [19];
20. Экземпляр книги «Духовное наследие. Невидимая брань», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [20];
21. Экземпляр книги «Духовное наследие. Исповедь», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [21];
22. Экземпляр книги «Духовное наследие. Кризис Безбожия», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [22];
23. Экземпляр книги А.С. Хомякова «Церковь Одна», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [23];
24. Экземпляр книги Д.А. Хомякова «Православие, Самодержавие, Народность», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [24];
25. Экземпляр книги И.А. Ильина «О сопротивлении злу силой», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [13];
26. Экземпляр книги Ф.И. Успенского «История крестовых походов», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [26];
27. Экземпляр книги А.С. Пушкина «История Пугачева. Капитанская дочка», Москва, Издательство «Даръ», 2003 на 4 л. [27];
28. Каталог «Белый город» осень 2003 на 36 л. [28].
29. Экземпляр книги Н.С. Лескова «Русская культура. Соборяне хроника», Москва, Издательство «Даръ», 2003, на 4 л. [29].

На заседании коллегии к материалам возражения было приобщено письмо патентного поверенного В.В. Клюкина от 27.11.2006 на 1 л.[30].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отсутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 24.03.2006 убедительными.

С учетом даты (27.05.2004) поступления заявки № 2004711596/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ДАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ – издания печатные, печатная продукция.

Представленные к возражению документы [1, 2] свидетельствуют о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ДАРЪ» зарегистрировано в качестве юридического лица 26.01.2003 и с этого времени имеет в своем фирменном наименовании слово «Дарь».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ДАР» и части фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «ДАРЪ» (графическая составляющая «Ъ» не имеет фонетического звучания) показал их фонетическое и семантическое тождество.

В соответствии со своей уставной деятельностью Общество с ограниченной ответственностью «Дарь» осуществляет, в частности, следующие виды деятельности: издательская деятельность; полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; производство изделий из бумаги и картона, прочие виды издательской деятельности, оптовая торговля книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, издание и распространение методической, справочной, рекламной и нормативной литературы и документации.

По сведениям ФГУ «Российская ордена «Знак Почета» Книжная палата» [4], представленным по запросу лица, подавшего возражение, ООО «Дарь» зарегистрировано 07.02.2003 с идентификатором ISBN 5-485, являющимся универсальным идентификатором для каждой книги. Обязательные экземпляры книг [13, 17, 19, 26], содержащие указанный идентификатор, зарегистрированы в ФГУ «Российская ордена «Знак Почета» Книжная палата» [4]. Книжная продукция ООО «Дарь» награждена дипломом ФГУ «Российская ордена «Знак Почета» Книжная палата» [10]. Согласно товарным накладным [11] книги [12, 13, 16-23, 25, 26, 29] поставлялись для реализации в книжные торговые магазины Москвы: Торговый дом книги «Москва», «Библио-Глобус», и иные организации.

Анализ товаров, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, показал, что все товары 16 класса МКТУ являются однородными (корреспондирующими) тем видам деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Дарь», на которые оно получило разрешение путем государственной регистрации в качестве юридического лица [1, 2].

Таким образом, оспариваемое обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Использование тождественных средств индивидуализации в одной и той же области деятельности может привести к тому, что потребитель не сможет отличить производителей однородной продукции или услуг и в результате будут нарушены его права на достоверную информацию о товаре и его производителе.

На основании статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 298167 недействительной полностью.