

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.10.2006, поданное ООО «Торговый дом «ОНЛИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ONLY» по свидетельству №312335, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ONLY» по заявке №2004726690/50 с приоритетом от 18.11.2004 зарегистрирован 17.08.2006 за № 312335 на имя Актиесельскабет аф 21. Новембер 2001 Фредсковвей 5, ДК-7330, Бранде, Дания (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «ONLY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2006 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 312335 недействительной частично, как произведенной в нарушение требований пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый словесный товарный знак «ONLY» является тождественным части фирменного наименования на английском языке Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ОНЛИ» («Trade House «ONLY» Ltd);

— ООО «Торговый дом «ОНЛИ» является также правообладателем словесного товарного знака «ONLY», зарегистрированного за №147572 с приоритетом от 23.02.1995г.;

— основные виды деятельности в области торговли и рекламы осуществлялись ООО «Торговый дом «ОНЛИ» на территории Российской Федерации под фирменным наименованием «Trade House «ONLY» Ltd начиная с 1996 г., что подтверждается приложенными к возражению материалами;

— учитывая изложенное, рассматриваемый товарный знак «ONLY» по свидетельству №312335 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями», которые являются однородными с торговой и рекламной деятельностью ООО «Торговый дом «ОНЛИ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качества этих услуг;

— таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312335 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение приведенных выше доводов к возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство №714.465 от 30.04.1996г. на ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd, на 1 л. [1];

- новая редакция Устава ООО «Торговый дом «ОНЛИ», утвержденного Общим Собранием Участников 02.04.1999г., на 6 л. [2];

- свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах №714465-iu1, на 1 л. [3];

- новая редакция Устава ООО «Торговый дом «ОНЛИ», утвержденного Общим Собранием Участников 05.02.2003г., на 5 л. [4];

- сведения о регистрации товарного знака «ONLY» по свидетельству №147572, на 2 л. [5];

- информационное письмо об учете в ЕГРПО от 14.02.2003г. №28-902-47/01-25495, на 1 л. [6];

- коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) №454-ст, на 4 л. [7];

- договор на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности Москвы №04-423/03, расчет №1, справка №14868/33, экспликация: листы 1 и 2, на 6 л. [8];

- дополнительное соглашение к договору аренды №04-423/03, экспликация: листы 1 и 2, на 4 л. [9];

- паспорт рекламного места №0-01581-00811, на 2 л. [10];

- договор поставки от 01.12.2003, счет №121 от 25.02.2004, доверенность №000028, товарная накладная №РНк-182, платежное поручение №62 от 04.03.2004, счет №399 от 16.06.2004, доверенность №00083, товарная накладная №РНк-396, платежное поручение №175 от 18.06.2004, на 9 л. [11];

- государственный контракт №09.377, спецификация №1 к контракту, счет №636 от 22.09.2003, платежные поручения №206 и 768, на 6 л. [12];

- реклама почтой, накладные со штампами 12 и 17, на 3 л. [13];

- журнал «БАНБАС», июль-август 4 (34)/2004, на 4 л. [14];

- заявка на участие в выставке «Российская Строительная Неделя 2003», копия с фотографии выставочного стенда, диплом, на 3 л. [15];

- дипломы с выставок, на 6 л. [16];

- информация Российского НИИ Развития Общественных Сетей (RIPN), на 1 л. [17];

- информация о деятельности ООО «Торговый дом «ОНЛИ» в Интернете на сайтах: <http://www.only.ru/about/> и <http://www.artlebedev.ru/everything/only/site>, на 6 л. [18];

- договор №02/ДВИ-04 от 20.02.2004, счет №3 от 25.02.2004, платежное поручение №87 от 27.02.2004, на 5 л. [19].

Правообладателем товарного знака по свидетельству №312335 был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

- ни один из представленных лицом, подавшим возражение, документов не доказывает известность английского варианта фирменного наименования;

- в Москве существует восемь Обществ с ограниченной ответственностью с оригинальной частью «ОНЛИ», которые занимаются оптовой и розничной торговлей, следовательно, само по себе название «ОНЛИ» как часть фирменного наименования или, его английский вариант «ONLY», не могут быть средством индивидуализации юридического лица или его продукции;

- оспариваемый товарный знак не несет в себе прямой или ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно услуг, ни относительно производителя или места происхождения услуг, в связи с чем нет оснований для отнесения его к описательным обозначениям по отношению к перечню услуг. Соответственно нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их изготовителя;

- представленные в возражении документы не позволяют сделать вывод о том, что хозяйственная, рекламная или выставочная деятельность осуществляется компанией с фирменным наименованием «Trade House «ONLY», а в связи с этим и о том, что услуги данной компании могут быть ассоциированы потребителем с частью фирменного наименования на английском языке «ONLY»;

- правообладатель занимается производством и реализацией одежды, кожаных аксессуаров и бижутерии, в то время как лицо, подавшее возражение,

торгует финскими банями и сопутствующими к ним товарами, в связи с чем отсутствует вероятность ассоциации обозначения «ONLY», зарегистрированного для одежды и ее дистрибуции с частью фирменного наименования компании, занимающейся дистрибуцией бань.

Правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану словесного товарного знака «ONLY» по свидетельству №312335.

К отзыву приложены следующие материалы:

- результаты поиска юридических лиц по базе ЕГР базы данных «SKRIN», на 8 л. [20];
- выписки из ЕГРЮЛ, на 49 л. [21];
- рекламные журналы «STOCKMAN», 4 шт. [22].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было предоставлено свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.10.2002г., на 1 л. [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 17.10.2006, убедительными.

С учетом даты приоритета 18.11.2004 оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №312335 является словесным и состоит из слова «ONLY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Представленные в Палату по патентным спорам учредительные документы [1-4], [23] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование у ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd возникло 30.04.1996, когда фирма под таким наименованием (как название на русском языке, так и его перевод на английский язык) была зарегистрирована в Московской регистрационной палате.

На печати ООО «Торговый дом «ОНЛИ» содержится фирменное наименование «Trade House «ONLY» Ltd и отличительная часть этого наименования «ONLY» (в соответствии с положениями Устава [2]).

В число основных видов деятельности фирмы входит, в частности, торговая деятельность (оптовая и розничная торговля сырьем, товарами промышленного назначения; создание сети собственных фирменных магазинов; торгово-закупочные операции по товарам народного потребления и продуктам питания (как отечественного, так и импортного производства), розничной, оптовой и комиссионной торговле товарами и изделиями собственного производства и приобретенными специально для продажи, в том числе у населения, проведение аукционов и ярмарок; торговля на условиях консигнации; комиссионная торговля), работы по планированию, созданию и размещению рекламы (наружная реклама; реклама в средствах массовой информации; прямая почтовая реклама; изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов; организация выставок и ярмарок в РФ и за рубежом).

Таким образом, очевидно, что словесный товарный знак «ONLY» является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №312335.

В возражении содержатся материалы [6-23], подтверждающие выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации при оказании услуг в области торговли и рекламы. А именно, представленные фактические данные свидетельствуют о том, что ранее даты приоритета оспариваемого знака ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd заключало с различными физическими лицами договоры об оказании вышеуказанных услуг. Факт проведения обществом данных работ подтверждается счетами, товарными накладными, платежными поручениями [11-13].

С целью продвижения товаров, в частности, оборудования для финских саун фирмы «HARVIA» ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd

принимало участие в выставках, о чем свидетельствуют заявка на участие [15] и дипломы [15, 16].

Лицу, подавшему возражение, принадлежит также сайт в сети Интернет «ONLY.RU» [18], на котором можно ознакомиться с информацией о деятельности общества. Об оказании услуг по разработке сайта и его оплате, подтверждаются документами [17, 19].

На основании вышеизложенного видно, что услуги, оказываемые ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевающая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями», которым предоставлена правовая охрана оспариваемому словесному товарному знаку «ONLY».

Довод правообладателя о том, что он занимается производством и реализацией одежды, кожаных аксессуаров и бижутерии, а лицо, подавшее возражение – дистрибуцией бань, не может быть признан убедительным, поскольку в рамках данного спора исследуется вопрос столкновения исключительных прав на фирменное наименование, используемое юридическим лицом при осуществлении своей деятельности, и исключительных прав на товарный знак, подтвержденных свидетельством №312335. Фактическая деятельность, осуществляемая правообладателем, в данном случае, не может быть принята во внимание.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качества услуг, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение не несет указания на товар или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением



исследуемых услуг у потребителя будет возникать представление об ООО «Торговый дом «ОНЛИ» «Trade House «ONLY» Ltd как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

Довод правообладателя о существовании восьми организаций, в фирменное наименование которых включен словесный элемент «ОНЛИ», не может быть учтён в рамках данного возражения, поскольку оценке подвергается столкновение исключительных прав конкретных лиц без учёта правомерности предоставления исключительных прав на фирменное наименование иным лицам.

Относительно мнения о «нарушении принципа равноправия сторон-участниц рассмотрения, т.к. одной стороне со стороны коллегии были предоставлены явные преимущества и симпатии при рассмотрении возражения», изложенного в представленном в Палату по патентным спорам особом мнении, следует отметить, что коллегия в целях более полного и объективного рассмотрения дела задавала вопросы лицу, подавшему возражение, касающиеся пояснения представленных материалов, что не исключало возможность представителям правообладателя высказывать свои аргументы по исследуемым вопросам, и тем самым не наблюдается ущемление его прав на защиту.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.10.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ONLY» по свидетельству №312335 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 03 - парфюмерные изделия, а именно: духи, одеколоны, туалетная вода;
- 09 приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплаты; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудования для тушения огня; очки оптические, солнцезащитные, очки, маски и козырьки

защитные для занятия спортом; оправы для очков,  
футляры для очков; защитные одежда и перчатки;

14 благородные металлы и их сплавы, изделия или  
- покрытия из них, не относящиеся к другим классам;  
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни;

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к  
другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки,  
чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты,  
кнуты, конская сбруя и шорные изделия;

25 одежда, обувь, головные уборы.

-