

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.07.2011, поданное ООО «САН», Россия, и ООО «Даниэль бутик», Россия, (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДАНИЭЛЬ» по свидетельству №409498, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ДАНИЭЛЬ» по заявке №2007735162/50 с приоритетом от 13.11.2007 зарегистрирован 25.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №409498 на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия, в отношении товаров 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 17.11.2010 за №РД0072662 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя ООО «Новые Технологии», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДАНИЭЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и вписанного в декоративно выполненную рамку.

В Палату по патентным спорам 29.07.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409498 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Даниэль» использовалось на протяжении многих лет компаниями ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик», являющимися аффилированными между собой. Между ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности, согласно которому стороны взяли на себя обязательства по взаимному сотрудничеству в области развития и продвижения сети магазинов детской, подростковой, мужской и женской одежды под обозначениями «ДАНИЕЛЬ» и «DANIEL»;
- за время активного и плодотворного многолетнего сотрудничества лиц, подавших возражение, обозначение «Даниэль» приобрело широкую известность, продукция и услуги под обозначением «Даниэль» прочно ассоциируются именно с этими компаниями. В связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/ лица, оказывающего услуги;
- регистрация товарного знака № 409498 нарушает пункт 3 статьи 7 Закона, поскольку тождественно части фирменного наименования ООО «Даниэль бутик», право на которое возникло у данного лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №409498.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 409498 недействительной в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были приложены следующие материалы:

- копия материалов договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 07.10.1999 с актом на 4 л. [1];
- копия устава ООО «САН» (новая редакция) 2009 на 14 л. [2];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 14.05.2010 на ООО «САН» на 1 л. [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 24.01.2008 на ООО «САН» на 1 л. [4];
- копия свидетельства МРП № 130.634 (ООО «САН») на 1 л. [5];
- копия информационного письма об учете ООО «САН» в ЕГРПО на 1 л. [6];
- копия паспорта субъекта малого предпринимательства (ООО «САН») на 1 л. [7];

- копия материалов договора об обслуживании держателей банковских карт №06021 от 01.10.1997 на 5 л. [8];
- копии уведомлений о размере страховых взносов ООО «САН» на 2 л. [9];
- копии бухгалтерских балансов ООО «САН» на 6 л. [10];
- копия устава ООО «Даниэль бутик» 2009 (Новая редакция) на 15 л. [11];
- копия свидетельства МРП № 082.029 (ООО «Даниэль бутик») на 1 л. [12];
- копия информационного письма об учете ООО «Даниэль бутик» в ЕГРПО от 10.08.99 на 2 л. [13];
- копия информационного письма об учете ООО «Даниэль бутик» в ЕГРПО от 29.12.2003 на 2 л. [14];
- копии уведомлений о размере страховых взносов ООО «Даниэль бутик» на 2 л. [15];
- копия бухгалтерского баланса ООО «Даниэль бутик» на 3 л. [16];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 02.06.2006 на ООО «Даниэль бутик» на 2 л. [17];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.10.2007 на ООО «Даниэль бутик» на 1 л. [18];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 22.10.2010 на ООО «Даниэль бутик» на 1 л. [19];
- копия свидетельства от 29.01.2001 на 1 л. [20];
- копия распоряжения от 05.11.1996 № 1091-р на 2 л. [21];
- копия выписки из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в ЗАО г. Москвы на 1 л. [22];
- копии разрешительной документации на размещение кронштейнов и вывесок на 9 л. [23];
- копия плана земельного участка от 27.12.2001 на 1 л. [24];
- копия выписки из Распоряжения префекта ЗАО г. Москвы от 09.12.1997 №1609-РО на 2 л. [25];
- копия разрешения от 26.03.1997 № 15-2-19/2291 на 1 л. [26];
- копия заключения по обследованию территории или объекта от 10.09.96 № 10/3-315 на 2 л. [27];
- копии свидетельства на право размещения средства наружной рекламы и информации от 09.02.2000, 12.04.2000, 03.07.2000, 02.10.2001 на 6 л. [28];
- копия материалов договора № 01953-14705 от 20.06.2007 на 2 л. [29];
- копия материалов договора № 01953-14705 от 19.04.2006 на 2 л. [30];
- копия акта приемки рекламной конструкции от 03.07.1997 на 4 л. [31];
- копия материалов договора №2 от 12.09.2001 на 8 л. [32];

- копия рабочего проекта (системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации) от 2001 на 6 л. [33];
- копия акта обследования от 22.03.2002 на 2 л. [34];
- копия Перечня платных услуг (Приложение №3 к Договору №3/96 от 01.05.2006) на 1 л. [35];
- копия материалов договора об услугах от 11.11.1997 (аренда сменных ковров) на 2 л. [36];
- копия письма Управы района Дорогомилово г. Москвы от 18.02.11 на 1 л. [37];
- копии накладных ООО «САН» на 17 л. [38];
- копия материалов договора № 7-07/98 от 07.07.1998 аренды нежилого помещения на 5 л. [39];
- копия материалов соглашения о расчетах по новым реквизитам от 14.01.1999 на 1 л. [40];
- копия материалов договора №1 аренды нежилого помещения от 29.04.2004 на 1 л. [41];
- копии ассортиментных перечней на 2 л. [42];
- копии накладных на 3 л. [43];
- копии документов согласования рекламной вывески на 5 л. [44];
- копия материалов договора № 643-р/ от 12.05.1997 на 1 л. [45];
- копия материалов договора аренды №97/МП/МД/8/98 от 29.07.1997 на 2 л. [46];
- копия материалов договора аренды № К97/МПИМД/8/98 от 01.01.1998 на 2 л. [47];
- копия материалов договора №К-2043/5-С от 05.11.2001 на 2 л. [48];
- копия материалов договора аренды №К-2043/8-С от 23.11.2001 на 2 л. [49];
- копия письма Госстандарта России №520/5-7 от 10.01.2000 на 1 л. [50];
- копии накладных на 3 л. [51];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 22.01.2002 на 1 л. [52];
- копия материалов договора субаренды №01/02 от 29.07.2002 на 2 л. [53];
- копия материалов договора субаренды №6 от 03.06.2003 на 4 л. [54];
- копия материалов договора субаренды №7 от 01.07.2004 на 2 л. [55];
- копии накладных на 13 л. [56];
- копия материалов договора аренды нежилого помещения от 12.03.2002 на 3 л. [57];
- копия материалов договора №21/26 субаренды нежилого помещения от 16.12.2004 на 3 л. [58];
- копия материалов договора № 21/29 субаренды нежилого помещения от 10.11.2005 на 3 л. [59];

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на 5 л. [60];
- копии накладных на 2 л. [61];
- копия свидетельства о внесении в торговый реестр г. Москвы №610-0021 на 1 л. [62];
- копия письма ООО «Даниэль бутик» Главе Управы Донская Н.В. Фомину на 1 л. [63];
- копия материалов договора №08-ИМ от 01.02.2001 на 4 л. [64];
- копии паспортов рекламных мест и документов согласования размещения на 34 л. [65];
- копия материалов договора 2002 на 2 л. [66];
- копия акта приема в эксплуатацию комплекса технических средств охраны на 1 л. [67];
- копия письма №239 от 23.02.2000 на 1 л. [68];
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 04.07.2001 на 1 л. [69];
- копии накладных на 7 л. [70];
- копия материалов договоров аренды №584-СВ от 03.01.2004 и 27.07.2004 на 3 л. [71];
- копия материалов договора субаренды нежилого помещения от 03.01.2004 на 4 л. [72];
- копии накладных на 4 л. [73];
- копия письма коммерческому директору ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ» от 15.08.2001 на 1 л. [74];
- копия гарантийного письма на 1 л. [75];
- копия эфирной справки от 29.04.1997 (Радиостанция «Серебряный дождь») на 1 л. [76];
- копия материалов договора № 167-ИМ от 26.08.2007 на 5 л. [77];
- копии страниц журналов за 1998, 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 гг. на 69 л. [78];
- копии благодарностей и дипломов на 6 л. [79];
- копии чеков на 9 л. [80].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.07.2011 и ознакомившийся с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" использовало словесное обозначение «ДАНИЭЛЬ», в том числе, в качестве коммерческого обозначения для своего структурного торгового подразделения с 1993 года. Дата введения в хозяйственный оборот товарного знака первоначальным правообладателем является более ранней, чем дата, указанная в возражении;

- на момент регистрации товарного знака «ДАНИЭЛЬ» по свидетельству №409498 он ассоциировался у потребителей с его первоначальным правообладателем, в силу чего регистрация данного товарного знака не могла вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг;
- согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на момент регистрации товарного знака существовало более ста зарегистрированных юридических лиц, имеющих в составе наименования словесный элемент «ДАНИЭЛЬ» либо сходный с ним. Многие из этих юридических лиц были созданы ранее ООО «Даниэль бутик»;
- признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку как зарегистрированному в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, то есть являющемуся тождественным фирменному наименованию, создаст базу для оспаривания регистрации практически любого товарных знака, что неизбежно вызовет правовой коллапс и правовую незащищенность большей части зарегистрированных товарных знаков. Очевидным последствием будут огромные убытки у многих правообладателей, которые вложили средства в продвижение принадлежащих им товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.12.2010, представлены следующие материалы:

- копия зарегистрированного договора об использовании товарного знака от 11.09.2004 года на 2 л. [81];
- копия уведомления о государственной регистрации на 1 л. [82];
- копия выписки из ЕГРЮЛ на 5 л.[83];
- распечатка сайтов из сети Интернет (<http://www.adsva-mir.ru/daniel.html>, <http://www.danielfurs.ru> и др.) на 22 л. [84];
- рекламные печатные материалы торгового оптово-розничного подразделения «ДАНИЭЛЬ» (листовка) на 1 л. [85].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представитель правообладателя ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью привлечения к участию первоначального правообладателя товарного знака. Кроме того, правообладателем в сети Интернет были выявлены лица, которые в настоящее время используют в своей деятельности обозначение «ДАНИЭЛЬ» в

отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. С точки зрения правообладателя, указанные лица являются заинтересованными в результатах рассмотрения возражения, в связи с чем также просит привлечь их к рассмотрению возражения. Вместе с тем, в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии было отказано, поскольку процедура привлечения к рассмотрению третьих лиц не предусмотрена административным порядком оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (13.11.2007) заявки №2007735162/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ДАНИЭЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита, вписанного в декоративно выполненную рамку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала материалы возражения, представленные в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №409498 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, и установила следующее.

Лица, подавшие возражение, являются аффилированными между собой [3, 18]. В 1999 году ими был заключен договор [1] о совместном сотрудничестве в целях развития и продвижения сети магазинов детской и подростковой одежды под обозначениями «ДАНИЭЛЬ» и «DANIEL», для достижения которых они обязались совместно и согласованно совершать необходимые фактические и юридические действия.

С целью исполнения указанного выше соглашения [1] ООО «Даниэль бутик» были арендованы помещения и открыты магазины по адресам: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, стр.1 [53-55], г. Москва Рублевское шоссе, д. 42/1 [58-59] и др. магазины [71-72]. ООО «САН» также были открыты магазины по различным адресам (г. Москва, ул. Б. Дорогомилловская, д.9 [20-22] и др. магазины [46-49]). Кроме того, в результате взаимного сотрудничества обеих компаний были открыты магазины по адресам: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1 [39-41], г. Москва, Ленинский проспект, д. 22 [69]. На всех магазинах были размещены вывески с обозначением «ДАНИЭЛЬ» [23, 25, 28-31, 64-65].

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам были представлены материалы [80], согласно которым лицами, подавшими возражение, через магазины «ДАНИЭЛЬ» осуществлялась реализация продукции (причем на продукцию были получены санитарно-эпидемиологические заключения [60]). Согласно материалам [43, 51, 56, 61, 70, 73] ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» продавали детские и подростковые одежду, обувь, головные уборы иным лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Магазины «Даниэль» рекламировались в различных средствах массовой информации, по радио [75-78]. Представленные материалы относятся к 1997, 1998, 2000-2002, 2007 годам, что свидетельствует о широкой рекламной кампании, освещающей деятельность данных магазинов.

Кроме того, использование обозначения «ДАНИЭЛЬ» лицами, подавшими возражение, подтверждают многочисленные дипломы и благодарственные письма [79].

Изложенное свидетельствует об узнаваемости и приобретении определенной известности и репутации обозначением «ДАНИЭЛЬ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя, а также об устойчивой ассоциативной связи между услугами под данным обозначением и лицами, подавшими возражение.

Коллегия отмечает, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «ДАНИЭЛЬ», фонетически и семантически тождественный словесному элементу «ДАНИЭЛЬ», используемому ООО «САН» и ООО «Даниэль-бутик» в своей деятельности.

Услуги, осуществляемые лицами, подавшими возражение, представляют собой услуги магазинов по продаже товаров, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака («продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц); услуги магазинов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами»).

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения исходила из того, что услуги, осуществляемые ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» по реализации товаров оказываются в отношении одежды, обуви, головных уборов, что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте. В связи с изложенным услуги, предоставляемые лицами, подавшими возражение, следует признать однородными с товарами «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака.

Высокая степень сходства обозначения, используемого лицами, подавшими возражение, и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №409498, достигаемая путем включения в их состав тождественного элемента «ДАНИЭЛЬ», и пересечение деятельности производителей одежды, обуви, головных уборов и продавцов данных видов товаров позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, как один и тот же.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №328249 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, а, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении довода представителя ООО «Новые Технологии» о том, что первоначальным правообладателем было начато использование обозначения «ДАНИЭЛЬ»

с 1993 года, необходимо отметить, что в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено документального подтверждения соответствующего довода. Что касается распечатки с сайта www.adsva-mir.ru, то содержащиеся в ней сведения носят декларативный характер и не позволяют установить фактическое использование правообладателем обозначения «ДАНИЭЛЬ» для индивидуализации выпускаемых товаров или осуществляемых услуг.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409498 также оспаривается по снованию его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона. При анализе соответствующего довода лиц, подавших возражение, учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

При сравнение средств индивидуализации коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что фирменное наименование представляет собой словесное обозначение, в связи с чем его сравнение проводилось только со словесным элементом оспариваемого товарного знака - «ДАНИЭЛЬ».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ДАНИЭЛЬ» тождественен части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, ООО «Даниэль бутик».

Согласно представленным материалам [17], ООО «Даниэль бутик» было создано 09.08.1999, то есть задолго до даты приоритета (13.11.2007) оспариваемого товарного знака.

Сфера деятельности ООО «Даниэль бутик» была проанализирована выше в рамках оценки соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №409498 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона. В частности было установлено, что ООО «Даниэль бутик» осуществляло фактическую деятельность по реализации детской и подростковой одежды, обуви и головных уборов, и данный вид деятельности однороден товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемого товарного

знака.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона убедительными, а предоставление правовой охраны недействительным в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении довода правообладателя о том, что признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являющемуся тождественным фирменному наименованию, создаст базу для оспаривания регистрации практически любого товарных знака, что «неизбежно вызовет правовой коллапс и правовую незащищенность большей части зарегистрированных товарных знаков», необходимо отметить следующее. Соответствующее основание для признания недействительным правовой охраны товарного знака предусмотрено законодательством, действовавшим на момент даты приоритета оспариваемого товарного знака, которым руководствовалась коллегия Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.07.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409498 недействительным в отношении всех товаров 25 и всех услуг 35 классов МКТУ.