

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 26.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Daily» по свидетельству №375394, поданного по поручению компании Новартис АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005719528/50 с приоритетом от 27.07.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2009 за №375394 в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 34 классов МКТУ на имя Инекс Партнерс Ой, П.О. Бокс 230, 02631 Эспо, Финляндия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №375394 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Daily», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде незамкнутого эллипса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.01.2010 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Новартис АГ является владельцем товарных знаков «DAILES» по международным регистрациям №633098 (приоритет от 10.01.1995) и №638759 (приоритет от 02.05.1995), зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ «мягкие контактные линзы»;

- оспариваемый товарный знак «DAILY» по свидетельству №375394 с приоритетом от 27.07.2005 сходен до степени смешения с указанными знаками, в связи с чем предоставление ему правовой охраны в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты оптические» произведено с нарушением законодательства;

- при сравнительном анализе оспариваемого комбинированного товарного знака и знака по международной регистрации №633098 установлено, что словесные элементы «DAILY» и «DAILES», являющиеся основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, имеют одинаковую семантику, тождественны по звучанию и близки графически;

- фонетический анализ обозначений «DAILY» (произносится как «ДЕЙЛИ») и «DAILES» (произносится как «ДЕЙЛИЗ») показывает, что обозначение «ДЕЙЛИ» фонетически полностью входит в обозначение «ДЕЙЛИЗ», которое отличается от него только конечным согласным «З», который оглушается при произнесении. Совпадение 5 из 6 звуков, составляющих сравниваемые обозначения, обуславливает высокую степень их звукового сходства;

- слова «DAILY» и «DAILES» имеют одинаковую семантику, так как представляют собой форму единственного и множественного числа одного и того же слова английского языка – существительного «DAILY», означающего «ежедневная газета, ежедневное издание, приходящая прислуга», которое во множественном числе принимает форму «DAILES»;

- между словами «DAILY» и «DAILES» имеется и значительное визуальное сходство, обусловленное полным совпадением первых 4 букв, составляющих основы этих слов. При этом оба обозначения выполнены буквами одного алфавита – латинского, в одинаковом цветовом сочетании – черно-белом и одинаково расположены – по горизонтали в строчку. Небольшие отличия в рисунке шрифтов, которыми выполнены обозначения, недостаточны для признания сравниваемых обозначений несходными.

Графическое сходство словесных обозначений является вспомогательным критерием сходства, в отличие от фонетического и семантического критериев;

- сопоставительный анализ комбинированного оспариваемого обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №638759 показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения ввиду сходства их основных отличительных элементов «DAILY» и «DAILES» на основании вышеприведенных признаков;

- присутствующие в сравниваемых обозначениях графические элементы не ослабляют сходство знаков в целом, а, наоборот, усиливают его, поскольку имеют схожую форму (эллипс с утолщением с правой стороны) и напоминают стилизованное изображение глаза, вызывая, таким образом, сходные ассоциации;

- международные знаки «DAILES» действуют в отношении товаров 09 класса МКТУ «мягкие контактные линзы». Согласно «Большой советской энциклопедии» линза представляет собой прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи, и является одним из элементов оптических систем (под оптическими системами понимаются совокупности оптических деталей, образующие изображения предметов на приемниках световой энергии – глазах, светочувствительном слое, фотоэлементе и т.д.);

- в этой связи «контактные линзы» и приборы и инструменты оптические», в отношении которых действуют противопоставленные знаки и оспариваемый товарный знак, относятся к товарам одного рода – оптике, что обуславливает представление потребителя о принадлежности данных товаров одному производителю.

В качестве дополнения к возражению от 26.01.2010 приложены следующие материалы:

- распечатка из Интернет-словаря MULTITRAN, [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru) [1];
- распечатка из Интернет-словаря MULTITRAN, [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru) (морфологический анализ) [2];

- распечатка из электронной версии Большой советской энциклопедии (статья «линза»), <http://slovari.yandex.ru/dict/bse/00042> [3];

- <http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00055> [4].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «DAILY» по свидетельству №375394 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты оптические».

Правообладатель, должным образом уведомленный о заседании коллегии по рассмотрению возражения от 26.01.2010, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака не согласен с выводами, приведенными в возражении, поскольку обозначения «DAILES» и «DAILY» не ассоциируются между собой в целом, не тождественны семантически, различны фонетически и формируют принципиально разное зрительное впечатление;

- слово «DAILY» достаточно хорошо известно российскому потребителю и узнаваемо в силу широкого и длительного применения, например, в таких сочетаниях как «The Daily Telegraph and Morning Post» (ежедневная английская газета), «Коммерсантъ Daily» (ежедневная российская газета), «New York Daily News» (американская ежедневная газета). Слово «DAILES», помимо того, что имеет собственное значение «текущий съемочный материал фильма», для среднего потребителя не вызывает прямых ассоциаций с понятием «каждодневный», «ежедневно», «в начало», что свидетельствует о смысловых различиях, которые потребитель вкладывает в эти понятия;

- сравниваемые словесные элементы «DAILES» и «DAILY» включают различное количество букв и звуков и различаются по их составу на треть, что обуславливает различие данных обозначений в фонетическом отношении;

- оспариваемый товарный знак имеет гораздо более выраженную графическую проработку, прежде всего шрифтовой графики словесного

элемента. Графическая проработка буквы «i» с объемной точкой наверху в слове «DAILY» в отличие от стандартного написания «DAILES» опосредованно влияет на вероятность прочтения звука «Й» в слове «ДЭЙЛИ», в отличие от одинаковых «И», которые повышают вероятность прочтения «ДАИЛИЕС»;

- предложения по продаже мягких линз, размещенных в Интернете показывают, что линзы продаются с расширением наименования «DAILES», например, Focus DAILES или DAILIES Aquacomfort, что еще более подчеркивает отсутствие сходства сравниваемых обозначений и исключает какое-либо введение в заблуждение потребителя;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «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 оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня»;

- к оптическим приборам и инструментам, отнесенным к данной группе товаров 09 класса МКТУ по принципу работы, относятся «апертометры (оптические), аппараты дифракционные (микроскопия) (т.е. использующие оптический эффект дифракции), аппараты проекционные, аппараты светокопировальные, аппараты фототелеграфные, бинокли, глазки дверные оптические, детали оптические, диаскопы, диафрагмы для фотографических аппаратов, диски оптические, зеркала для осмотровых работ, кабели оптико-волоконные, круги светоотражающие для предотвращения аварий, лазеры, лампы неоновые и лампы для фотолабораторий, лампы вспышки, устройства оптические для считывания

знаков, хромотографы лабораторные, стекла оптические, стекла для очков, микроскопы, нивелиры оптические, объективы, окуляры, перископы, приборы наблюдения, приборы, инструменты с оптическими окулярами, призмы оптические, прицелы оптические, рефракторы, волоконные световоды, спектроскопы и спектрографы, линзы оптические насадочные, линзы конденсоры, лупы, лупы ткацкие», которые трудно признать однородными мягким контактными линзам, т.е. объединение приборов по принципу использования законов оптики автоматически не делает их однородными товарами;

- из всего перечисленного «перечня оптических приборов и инструментов» однородными можно признать лишь такие товары как «линзы контактные, футляры для контактных линз и очков, линзы корректирующие оптические, линзы оптические, очки».

- в случае, если коллегия сочтет доводы правообладателя об отсутствии сходства анализируемых обозначений неубедительными, правообладатель ходатайствует о сокращении перечня товаров 09 класса МКТУ в отношении оптических приборов и инструментов и представлении его в следующей редакции: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, за исключением линз контактных, футляров для контактных линз и очков, линз корректирующих оптических, линз оптических, очков, приборы и инструменты 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 оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.07.2005) поступления заявки №2005719528/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит словесный элемент «Daily», выполненный буквами латинского алфавита жирным шрифтом белого цвета с черным контуром. Первая буква в слове - заглавная, остальные - строчные. Графической частью товарного знака является незамкнутый эллипс, в который вписана словесная часть. Слово «Daily» в переводе с английского языка означает: 1) ежедневный, повседневный, каждодневный, суточный; 2) ежедневная газета, приходящая прислуга (*брит.*; *разг.*), (the dailies) текущий съемочный материал (*фильма*); 3) ежедневно, каждый день, постоянно, неизменно, всегда, и произносится как [дей-ли]. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «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 оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Противопоставленный знак по международной регистрации №633098 [1] является словесным и представляет собой слово «DAILIES», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Слово «DAILIES» представляет собой существительное множественного числа, образованное от слова «DAILY», и произносится как [дей-лиз]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «мягкие контактные линзы».

Противопоставленный знак по международной регистрации №638759 [2] является комбинированным, включает в свой состав слово «DAILIES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в

черном цвете. В состав знака входит изобразительный элемент в виде овала, расположенного на заднем плане букв «AI». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «мягкие контактные линзы».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций показал, что главным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является слово «Daily», а в международных регистрациях [1] и [2] – слово «DAILIES». Графические элементы в виде овала и эллипса занимают второстепенное положение в знаках и не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений. Поэтому при решении вопроса о сходстве обозначений правомерным является сравнение входящих в их состав словесных элементов.

Словесные элементы «Daily» (произносится как [дей-ли]) и «DAILIES» (произносится как [дей-лиз]) характеризуются близким составом гласных и согласных, одинаковым числом слогов, одинаковым ударением. Фактически сравниваемые слова отличаются только конечным звуком [з] в слове «DAILIES». При этом имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений «Daily» и «DAILIES».

Сравнительный анализ словесных элементов «Daily» и «DAILIES» по семантическому признаку сходства показал, что данные слова имеют одинаковую семантику, поскольку представляют собой формы единственного и множественного числа одного и того же слова английского языка «DAILY» - «ежедневная газета», см. «Англо-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal» АБВУ Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Как указывалось выше, изобразительные элементы в

сравниваемых комбинированных обозначениях существенно не влияют на восприятие знаков в целом, занимают второстепенное положение, а основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы. Разное шрифтовое исполнение словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1], [2] также существенно не влияет на восприятие сравниваемых обозначений, поскольку не обладает той степенью оригинальности, которая бы привела к утрате обозначений «Daily» и «DAILIES» их словесного характера. В этой связи следует отметить, что в рассматриваемой ситуации графический критерий сходства определяющим не является.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о правомерности довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является сходным со знаками по международным регистрациям №633098 и №638759 в фонетическом и семантическом отношениях.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что указанные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1], [2] товары соотносятся друг с другом как род/вид. Так, оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении обобщенного родового понятия товаров 09 класса МКТУ - «приборы и инструменты оптические», а правовая охрана противопоставленных регистраций осуществлена в отношении одного из видов товаров 09 класса МКТУ, относящихся к этой родовой группе - «мягкие контактные линзы». В этой связи довод лица, подавшего возражение, об однородности данных товаров признается коллегией Палаты по патентным спорам правомерным.

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, у потребителя может возникнуть устойчивое ассоциативное представление о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю, что, как следствие, может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Что касается доводов правообладателя о том, что 09 класс МКТУ включает большой перечень товаров, которые являются «приборами и инструментами оптическими», но при этом неоднородны с «контактными линзами», то коллегия признает его неубедительным, поскольку рассматриваемая группа товаров имеет одно назначение, обуславливающее частую совместную встречаемость этих товаров в хозяйственном обороте.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №375394 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании Новартис АГ знаками по международным регистрациям №№633098, 638759 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.01.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №375394 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы; необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 04 - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения.
- 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, 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 оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.
- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.
- 13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.
- 20 - мебель, зеркала, обрамления для картин; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и

мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

- 25 - одежда, обувь, головные уборы.
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.