

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, и 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, рассмотрела возражение от 07.03.2008, поданное Инекс Партнерс Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005719528/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005719528/50 с приоритетом от 27.07.2005 заявлено на регистрацию на имя Инекс Партнерс Ой, Финляндия в отношении товаров 1, 3-5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «Daily», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита объемным шрифтом на фоне контурного изображения овала.

Экспертизой было вынесено решение от 27.09.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 1, 3, 4, части товаров 5, товаров 8, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 34 классов МКТУ. В отношении части товаров 5 класса МКТУ и товаров 16 класса МКТУ экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005719528/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №271396 [1], а в отношении товаров 16 класса МКТУ – сходным до степени

смешения со знаком по международной регистрации №668834 [2], имеющим более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица.

Кроме того, экспертизой указано, что доминирующий словесный элемент заявленного обозначения «Daily» (ежедневный [см. Англо-русский словарь. М., 1978] в отношении товаров 16 класса МКТУ не обладает различительной способностью и указывает на свойство товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.03.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации в отношении товаров 16 класса МКТУ по следующим причинам:

- на момент вынесения решения противопоставленный знак по международной регистрации №668834 [2] прекратил действие и истек срок для его продления, что не позволяет его учитывать в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона;
- обозначение «Daily» является описательным только в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция», а в отношении иных товаров семантически нейтрально, что подтверждается фактом регистрации противопоставленного знака [2];
- элемент «Daily» не занимает доминирующего положения и для товаров «печатная продукция» может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ с указанием элемента «Daily» в качестве неохраняемого в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция».

К возражению приложены материалы о правовой охране противопоставленного знака по международной регистрации №668834 [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты 27.07.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 имеющими 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение по заявке №2005719528/50 представляет собой слово «Daily», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита объемным шрифтом на фоне контурного изображения овала.

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «Daily», выполненный крупными буквами в центре, в силу чего легко запоминается потребителем.

Изобразительный элемент в виде овала носит фоновый характер и является «слабым» элементом.

Согласно представленному экспертизой Англо-русскому словарю. М., 1978 слово «daily» в переводе с английского языка означает «ежедневный», в связи с чем в отношении товаров «печатная продукция» представляет собой описательную характеристику, так как указывает их свойства (периодичность выпуска), что заявителем не оспаривается.

При этом данный элемент, как указано выше, является доминирующим, следовательно, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2005719528/50 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция» противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Слово «Daily» как описательная характеристика в отношении остальных приведенных в перечне товары 16 класса МКТУ – «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» не применяется, поскольку функциональное назначение данных

товаров никак не связано с ежедневностью их использования, следовательно для этих товаров вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона ошибочен.

Также следует согласиться с доводами возражения, касающимися требований статьи 7 Закона.

Согласно представленным заявителем материалам [3] правовая охрана противопоставленной международной регистрации №668834 [2] прекратила действие 16.01.2007 и истек срок для ее продления, что не позволяет данное противопоставление в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.03.2008, изменить решение экспертизы от 27.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

В 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, 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.

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.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.