

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 – 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 №56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.04.2008, поданное компанией Инекс Партнерс Ой, Финляндия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 16.01.2008 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) «DAILY» по заявке №2006702297/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006702297/50 с конвенционным приоритетом 05.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DAILY», выполненный стилизованным шрифтом с оттенением и вписанный в эллипс с оттенением.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.01.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении отваров 02, 23 и 27 классов МКТУ, в отношении остальных товаров знаку было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 24, 28, 29, 30,

31, 32, 33 классов МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленными обозначениями и товарными знаками, имеющими ранний приоритет и зарегистрированными на имена иных правообладателей в отношении однородных товаров:

- со словесным обозначением «ДЕЙЛИ» по заявке №2005722104/50 с приоритетом от 01.09.2005 в отношении однородных товаров 24, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ [1];

- со словесным обозначением «ДЭЙЛИ» по заявке №2005722105/50 с приоритетом от 01.09.2005 в отношении однородных товаров 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ [2];

- со словесным обозначением «DAILY» по заявке №2005722106/50 с приоритетом от 01.09.2005 в отношении однородных товаров 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DAILY» по свидетельству №138651 с приоритетом от 01.10.1993 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DAILY» по свидетельству №336374 с приоритетом от 25.11.2004 в отношении однородных товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ [5].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.04.2008, котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводятся к следующему:

- обозначения по заявкам [1]-[3] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 18, 28-33 классов МКТУ, поскольку указанные заявки признаны отозванными согласно сведениям из раздела «Открытые реестры российских патентных документов»;

- противопоставленные товарные знаки [4] и [5], хотя и содержат в своем составе словесный элемент «DAILY», имеют ряд отличий, которые позволяют сопоставляемым знакам сосуществовать в одном сегменте рынка;

- заявитель обратился к владельцам противопоставленных знаков с целью получения разрешения на регистрацию заявленного обозначения.

На основании указанного заявитель просит изменить решение экспертизы от 16.01.2008 в части, касающейся товаров 18 и 28 классов МКТУ, и зарегистрировать товарный знак «DAILY» по заявке №2006702297/50 для товаров 02, 18, 23, 27 и 28 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки сайта <http://www.fips.ru> на 9л. [6];

На заседании коллегии заявителем было представлено письмо-согласие от 10.12.2008 с переводом на 2л. [7].

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

С учетом даты (05.12.2005) конвенционного приоритета заявки №2006702297/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «DAILY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с обводкой. Слева и справа словесный элемент ограничен дугообразными элементами разной толщины.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ было основано на наличии старших товарных знаков и обозначений со словесным элементом «DAILY», «ДЕЙЛИ» или «ДЭЙЛИ».

В результате анализа на тождество и сходство заявленного и противопоставленных обозначений установлено, что они, действительно,

включают в себя словесные элементы «DAILY» или фонетически сходные элементы «ДЕЙЛИ»/»ДЭЙЛИ». Признак фонетического вхождения одного обозначения в другое обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения их потребителем в отношении однородных товаров 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении Роспатента от 16.01.2008.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация о том, что до принятия к рассмотрению возражения от 30.04.2008 по заявкам [1], [2], [3] приняты решения о признании их отозванными в связи с непредставлением в установленном порядке документов, подтверждающих уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него. Учитывая указанный факт и на основании пункта (14.4.2.1) Правил заявки [1], [2], [3] не учитываются при принятии решения и не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 18, 24 и 28 классов МКТУ.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [4] выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006702297/50 на имя заявителя и использование его для товаров 30 класса МКТУ, указанных в «письме-согласии» [7].

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не тождественными, а сходными и имеют ряд различий, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие. Однако оно не может повлиять на отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, в связи с тем, что в силе остается противопоставление товарного знака [5].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] обусловлено тем, что они представляют собой одно и то же словесное обозначение «DAILY», выполненное в различной графической манере, что, однако, не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом. Учитывая сходство обозначений и однородность товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [5], вследствие этого заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров вышеперечисленных классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

В результате рассмотрения возражения от 30.04.2008 и анализа всех фактических обстоятельств коллегий Палаты по патентным спорам было установлено, что оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 18, 23, 27 и 28 классов МКТУ не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.04.2008, изменить решение Роспатента от 16.01.2008 и зарегистрировать товарный знак «DAILY» по заявке №2006702297/50 в отношении следующих товаров:

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

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

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.

23 - нити текстильные и пряжа.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

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