

**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 16.04.2013, поданное Ассоциацией торговых компаний «ТОГАС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720243, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011720243 с приоритетом от 27.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде квадрата, в центральной части которого расположен словесный элемент «DAILY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «DAILY» размещены словесные элементы «by TOGAS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в оттенках оранжевого цвета.

Роспатентом 15.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с товарным знаком «DAILY» (свидетельство №379385 с конвенционным приоритетом от 05.12.2005), зарегистрированным в отношении товаров 24 класса МКТУ на имя «Инекс Партнерс Ой», П.О. Бокс 230, 02631 Эспо, Финляндия;

- с товарными знаками «DAILY/ДЭЙЛИ» (свидетельства №323478, №314085 с приоритетом от 18.03.2005), зарегистрированными в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ», 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. 65, корп. 1, лит А;

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, приведенный в заявке — испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 24 класса МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №379385 досрочно прекращена в отношении товаров 24 класса МКТУ решением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2013, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011720243 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 24 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.06.2011) поступления заявки №2011720243 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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.

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

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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде квадрата, в центральной части которого расположен словесный элемент «DAILY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «DAILY» размещены словесные элементы «by TOGAS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в оттенках оранжевого цвета в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379385 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Daily», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №323478, №314085 представляют собой словесные обозначения «DAILY/ДЭЙЛИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно [2]. Указанные знаки зарегистрированы в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний товарами 24 класса МКТУ, товарные знаки [2] не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство в связи с тем, что им предоставлена правовая охрана в отношении товаров услуг 35 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 24 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 15.01.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявителем представлено решение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2013, согласно которому правовая охрана товарного знака по свидетельству №379385 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 24 класса МКТУ.

Сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех товаров 24 класса МКТУ 22.05.2013 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации. Следует отметить, что вышеуказанное решение вступило в силу на дату принятия возражения к рассмотрению.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №379385 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720243 в отношении товаров 24 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 16.04.2013, отменить решение Роспатента от 15.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720243.**