

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.01.2010, поданное компанией Стеллак Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака «STELLAC» по заявке №2008707222/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008707222/50 с приоритетом от 13.03.2008 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STELLAC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.09.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «STELLAC» по заявке №2008707222/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 02, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ на основании положений пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «STELLAC» сходно до степени смешения с товарным знаком «TELLAC» по свидетельству №104091, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 11.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения. Наличие буквы «S», расположенной в начальной части заявленного обозначения, меняет визуальное и звуковое восприятие знаков, в силу чего потребитель не может игнорировать различие между ними. Кроме того, товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются узко специализированными и не относятся к товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Заявленное обозначение представляет собой фирменное наименование заявителя, хорошо известное потребителям – предприятиям, занимающимся термической обработкой древесины, в то время как противопоставленный товарный знак используется для маркировки оборудования для обработки денег.

Поскольку товары, маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, реализуются в различных секторах рынка, заявитель полагает, что смешения знаков не произойдет.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «STELLAC» по заявке №2008707222/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены выдержки с сайта компании Мусаси Ко., Лтд., выдержки с сайта заявителя и информация из сети Интернет.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия владельца противопоставленного знака «TELLAC» по свидетельству №104091 на регистрацию в Российской Федерации в качестве товарного знака обозначения «STELLAC» по заявке № 2008707222/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты для сушки древесины, аппараты для термической обработки древесины».

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

С учетом даты (13.03.2008) поступления заявки №2008707222/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «STELLAC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак также является словесным и представляет собой слово «TELLAC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 23.09.2009 основано на сходстве до степени смешения заявленного обозначения «STELLAC» и противопоставленного товарного знака «TELLAC» по свидетельству №309432, зарегистрированного в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством доминирующих словесных элементов «STELLAC» и «TELLAC», различающихся одной буквой при совпадении всех остальных букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Вместе с тем, анализ товаров 07 класса МКТУ «аппараты для сушки древесины, аппараты для термической обработки древесины», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 07 класса МКТУ, предназначенных для изготовления бумажных денег, билетов, медалей, металлических дисков и других подобных товаров, включенных в 07 класс МКТУ, не дает оснований для признания их однородными, поскольку они относятся к устройствам разного вида и имеют различное назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, а также, принимая во внимание представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию в Российской Федерации товарного знака «STELLAC» в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя, коллегия не видит препятствий

для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707222/50 в отношении этих товаров.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.01.2010, изменить решение Роспатента от 23.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008707222/50 в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

02 - Средства защитные, предохраняющие древесину от разрушения.

07 - Аппараты для сушки древесины, аппараты для термической обработки древесины.

19 - Лесоматериалы; высушенные и подвергнутые термической обработке лесоматериалы.

37 - Строительство; ремонт; установка аппаратов для сушки древесины и аппаратов для термической обработки древесины.

40 - Обработка древесины и лесоматериалов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.