

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), 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 23.09.2009, поданное компанией Экорнес АСА, Норвегия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377369, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «СТРЕСЛЕС» по заявке №2008709590/50 с приоритетом от 31.03.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2009 за №377369 в отношении товаров 5 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение «СТРЕСЛЕС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2009 выражено мнение о том, что регистрация № 377369 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение содержит ссылку на то, что оспариваемая регистрация №377369 товарного знака «СТРЕСЛЕС» является сходной до степени смешения с международной регистрацией № 797939 знака «Stressless», зарегистрированной в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 377369 недействительной частично в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 23.09.2009, представил отзыв по мотивам возражения со следующими доводами:

- правообладатель согласен, что часть услуг, а именно – «продвижение товаров (для третьих лиц); агентства по импорту-экспорту», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна услуге «розничная продажа в области мебели, обстановки, домашних принадлежностей, матрасов» в отношении которой зарегистрирован знак по международной регистрации № 797939, поскольку преследуют одни и те же цели;

- услуга «реклама», содержащаяся в перечне оспариваемой регистрации, не является однородной услугом знака по международной регистрации №797939 «розничная продажа в области мебели, обстановки, домашних принадлежностей, матрасов», поскольку оказываются предприятиями различной сферы деятельности и не сталкиваются на рынке.

На основании изложенного, правообладатель просит ограничить перечень услуг оспариваемой регистрации до услуги 35 класса – «реклама».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета заявки на регистрацию товарного знака (31.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает ГК РФ 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет,

если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности,

совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «СТРЕСЛЕС», выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 797939 представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованной капли на которой расположен словесный элемент «Stressless», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «СТРЕСЛЕС» и противопоставленного знака «Stressless» показал, что они являются сходными, ввиду тождества звучания, что и не оспаривается правообладателем

Обращение к перечням товаров и услуг, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знак, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ – «агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц)», в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак, и услуги 35 класса МКТУ «розничная продажа мебели, обстановки, матрацев», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 797939, соотносятся как вид-род, имеют одно и то

же назначение и круг потребителей и, следовательно, являются однородными. Однородность данных услуг не оспаривается правообладателем.

Услуги 35 класса МКТУ – «реклама» оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ - «розничная продажа мебели, обстановки, матрацев» связаны с разными видами деятельности, предполагают различные средства для осуществления деятельности, потребители этих услуг также различны, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком по международной регистрации №797939 в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ, а регистрация товарного знака № 377369 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении этих услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.09.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377369 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

(511)

05 - бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских целей; конфеты лекарственные; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; микстуры; наборы аптекарские [портативные]; пилюли для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; растворы вагинальные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; свечи медицинские; сиропы для фармацевтических целей; средства болеутоляющие; тампоны для заживления ран.

35 - реклама.