

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2010, поданное Иллинойс ТулВоркс Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.02.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008704871/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008704871/50 с приоритетом от 21.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 1, 3, 5 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NILCO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 11.02.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 5 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 1, 3, 5 классов МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 1, 3, 5 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по международной регистрации №784846.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №784846 в отношении товаров 3 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Решение от 27.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №784846 [1] представлено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.08.2010.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех приведенных в перечне товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.02.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное словесное обозначение «NILCO» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №784846 представляет собой словесное обозначение «nilco», выполненное строчными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, и заключенной в квадрат.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества и графического сходства словесных элементов «NILCO / nilco».

Указанные экспертизой товары 1, 3 классов МКТУ и товары 5 класса МКТУ – «дезинфицирующие средства» заявленного обозначения и товары 3 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации являются однородными, так как относятся к одной родовой группе (химические чистящие и дезинфицирующие препараты).

Товары 5 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №784846 – «дезодоранты, за исключением дезодорантов для персонального

использования» представляют собой один из видов товаров 5 класса МКТУ заявленного обозначения «освежители воздуха; очистители воздуха; препараты, впитывающие запах», в связи с чем являются однородными.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

В отношении сведений о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №784846 следует указать следующее.

Досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №784846 в отношении однородных товаров 3 класса МКТУ в связи с неиспользованием на основании решения Роспатента от 27.05.2010 исключает возможность его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса только для товаров 1, 3 классов МКТУ и части товаров 5 класса МКТУ заявленного обозначения.

При этом противопоставление в отношении товаров 5 класса МКТУ заявленного обозначения «освежители воздуха; очистители воздуха; препараты впитывающие запах» является действующим.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых в возражении товаров 1, 3 классов МКТУ и части товаров 5 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.05.2010, изменить решение Роспатента от 11.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 01— растворители для использования с чистящими препаратами; герметики используемые с чистящими препаратами; растворители для обезжиривания, не для производственных операций.
- 03— препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; чистящие средства в форме пены; чистящие средства в форме аэрозолей; чистящие средства для ваннных комнат; чистящие препараты для уборных; чистящие кухонные средства; пятновыводители; герметики используемые с чистящими препаратами; чистящие средства в форме спреев (препараты) предназначенные для использования в отношении электрических приборов и машин; пятновыводители для удаления смазки не используемые в производственных операциях; препараты для удаления жевательной резинки; жидкие чистящие средства предназначенные для использования в отношении электрических приборов и машин; немедицинские препараты (моющие) впитанные в протирки; моющие средства для предметов из стекла и металла; политура для машин, воск для машин; дезодоранты (парфюмированные); чистящие протирки; материалы (салфетки) для полирования, пропитанные политурой; влажные салфетки, пропитанные детергентами для очистки; немедицинские препараты (очищающие), впитанные в салфетки и протирки; бумажные салфетки пропитанные чистящими препаратами; протирки и салфетки используемые для уборки, пропитанные чистящими препаратами; приспособления для чистки из целлюлозы, пропитанные моющими средствами; приспособления для чистки из ткани, пропитанные моющими средствами.
- 05— дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; гербициды; бактерициды; препараты для удаления плесени.

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