

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, рассмотрела возражение от 23.01.2013, поданное компанией Illinois Tool Works Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010741020, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010741020 с приоритетом от 20.12.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «INSTINCT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно с товарным знаком «INSTINCT» по свидетельству № 363062, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.01.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем было подготовлено и подано в Арбитражный суд города Москвы заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «INSTINCT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.12.2010 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 363062 с приоритетом от 17.11.2006 представляет собой словесное обозначение «INSTINCT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

Товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение для ЭВМ, используемое в строительной отрасли, а именно, инженерное программное обеспечение, программное обеспечение для строительного и архитектурного дизайна, программное обеспечение для управления проектами в строительстве, программное обеспечение для производства строительных компонентов и деталей», для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными, в силу чего усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 363062 являются тождественными в отношении

однородных товаров 09 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что заявителем было подготовлено и подано в Арбитражный суд города Москвы заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием, то следует отметить, что и на дату принятия возражения к рассмотрению, и на дату его рассмотрения противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству № 363062 действовала и, следовательно, препятствовала предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.04.2012.