

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 19.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИНКТЕК КО., ЛТД., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705803, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015705803, поданной 04.03.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

InkTec

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «INKTEC», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Роспатентом 02.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705803 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарными знаками:



по свидетельству № 279196 с приоритетом от 13.12.2001 – (1) и



по свидетельству №279726 с приоритетом от 13.12.2001 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя ЗАО "ИНКОТЕК Лоджистикс", Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В Роспатент 19.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.12.2016, аргументируя его тем, что противопоставленные знаки (1, 2) не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке № 2015705803, поскольку 14.07.2017 досрочно прекращена правовая охрана указанных знаков полностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015705803 в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного были приложены распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам № 279196 и № 279726.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.03.2015) поступления заявки № 2015705803 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

InkTec

обозначение , включающее словесный элемент «INKTEC», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

INCOTEC

по свидетельству № 279196 с приоритетом от

13.12.2001 – (1) и **INKOTEK** по свидетельству №1279726 с приоритетом от 13.12.2001 – (2).

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского и русского алфавитов синего цвета оригинальным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2) предоставлена, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «INKTEC» - «INCOTEC» - «ИНКОТЕК», которое обусловлено сходством звучания начальных частей «INK-» - «INCO-» - «ИНКО-» и тождеством звучания конечных частей «-TEC» - «-ТЕС» - «-ТЕК».

Сравнение перечней товаров 02 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, на дату 05.10.2017 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №279196 и №279726 полностью на основании решения Роспатента от 14.07.2017 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2015705803 для заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке № 2015705803 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2017, отменить решение Роспатента от 02.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015705803.