

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2015, поданное «Бейцзин Аутомобайл Груп Ко. Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733728 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013733728, поданной 01.10.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **BAIC**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733728 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 37 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения

со знаком  [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на «CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO., LTD.» в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ по международной регистрации № 1174703, приоритет от 22.06.2013.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.10.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 29.06.2015.

Доводы возражения, а также дополнений к нему сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ;
- в место нахождения заявителя были внесены 11.03.2016 изменения;
- в наименование и адрес правообладателя противопоставленного знака [2] были внесены изменения, и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак [2] является заявитель.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- согласие и его копия от правообладателя противопоставленного знака [2] – [3];
- сведения о противопоставленном знаке [2] – [4];
- копия заявления о внесении изменений в заявку № 2013733728 с отметками о принятии – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 28.10.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (01.10.2013) заявки № 2013733728 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 требованиям пункта 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

BAIC [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1174703 (приоритет от 22.06.2013) является комбинированным, состоит из прямоугольника и расположенных друг под другом двух словесных элементов «BAIC» и «YINXIANG», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BAIC». Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду общего зрительного впечатления, обусловленного использованием при написании словесного элемента «BAIC» букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении однородности услуг 37 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], относятся к общему роду (виду) «строительство; ремонт; техническое обслуживание», имеют общее назначение, круг потребителей, условия оказания, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] и однородность услуг 37 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 29.06.2015.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 28.10.2015.

К указанным обстоятельствам относится следующее. В материалы заявки были внесены изменения в отношении места нахождения заявителя. Исключительные права на противопоставленный знак [2] были отчуждены в пользу заявителя. Таким образом, в настоящее время заявителем заявленного обозначения [1] и правообладателем противопоставленного знака [2] является одно и то же юридическое лицо с одинаковым адресом.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2015, изменить решение Роспатента от 29.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013733728.