

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 20.01.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724573, поданное компанией ГУАНЧЖОУ ТАЙЭ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД., Китайская народная республика (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию было заявлено 18.06.2013 комбинированное обозначение



ADVANCE

, состоящее из ромба, внутри которого расположены буквы «QJ», и словесного элемента «ADVANCE» выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

По результатам экспертизы обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленному обозначению по заявке №2013724573 не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки «Адванс - Авто» и «Advance – Auto» по свидетельствам №№ 368353, 368354, зарегистрированные на имя иного лица, в том числе в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака имеют совершенно разные сферы деятельности. ООО "Адванс-Авто" является официальным дилером известной автомобильной компании BMW на территории Российской Федерации и занимается продажей автомобилей данной марки, а также их техническим обслуживанием. Компания ГУЙЧЖОУ ТАЙЭ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД., является китайской компанией по производству шин для автомобилей. Правообладатель противопоставленных товарных знаков дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013724573.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724573 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.07.2013) подачи заявки №2013724573 на регистрацию 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



ADVANCE

Заявленное обозначение «**ADVANCE**» является комбинированным и состоит из ромба, внутри которого расположены буквы «QJ», и словесного элемента «ADVANCE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного в заключении экспертизы, были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 368353, 368354.

Противопоставленные товарные знаки «Адванс - Авто» и «Advance – Auto» по свидетельствам №№ 368353, 368354 являются словесными, выполненными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 368353, 368354 на

регистрацию товарного знака по заявке №2013724573 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2013724573, как не противоречащего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2016, отменить решение Роспатента от 22.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724573.