

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.01.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417820, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008734053/50 с приоритетом от 27.10.2008 зарегистрирован 07.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №417820 на имя компании Параспорт Интернэшнл Корп., Сейшельские острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BINGOMATIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 18.01.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 417820 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «BINGOMATIC» по свидетельству № 417820 сходен до степени смешения с каждым из следующих товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение:

- «BINGOSOFT» по свидетельству №209342 [1] для товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ;

- «BINGOLIV» по свидетельству №174297 [2] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGOMAX» по свидетельству №175455 [3] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGONIT» по свидетельству №183317 [4] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGOSIL» по свидетельству №209630 [5] для товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Каждый из вышеуказанных товарных знаков содержит начальную часть BINGO и конечные части –SOFT, -LIV, -MAX, -NIT, -SIL. Доминирующее положение в знаках занимает именно элемент BINGO, а конечные части, содержащие три или четыре буквы, не занимают доминирующего положения и являются «слабыми» элементами, часто встречающимися в зарегистрированных товарных знаках, и поэтому сами по себе не обладают различительной способностью.

В оспариваемом знаке также содержится начальная часть «BINGO», которая обеспечивает фонетическое сходство знаков.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с одинаковым написанием начальной части слов.

Смысловое сходство обеспечивается тем, что все обозначения носят фантазийный характер в отношении зарегистрированного перечня товаров и услуг.

По мнению лица, подавшего возражение, все товары 16, услуги 35 и часть услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №417820, следует считать однородными товарам и услугам этих же классов, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5], так как они подпадают под действие пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила), поскольку имеют один и тот же круг потребителей и условия сбыта.

В возражении отмечено, что противопоставленные товарные знаки [1] – [5] образуют серию, что способствует возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками и оспариваемым товарным знаком, одному изготовителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417820 в отношении товаров 16 класса МКТУ (*бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), в том числе авторучки, альбомы, альманахи, афиши, плакаты, бланки, блокноты, блокноты с отрывными листами, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, гравюры, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей, штемпелей; держатели для салфеток, держатели чековых книжек, дыроколы, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг, издания печатные, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, изображения графические, календари, календари отрывные, карандаши, картинки, картинки переводные, карточки кредитные печатные неэлектрические, карты, карты географические, каталоги, книги, книги записей, конверты, материалы*

графические печатные, материалы для обучения [за исключением приборов], наборы для письма, наклейки самоклеящиеся, ножи для разрезания бумаги, обертки для бутылок картонные или бумажные, обложки, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, пакеты бумажные, пакеты пластмассовые, папки для документов, в том числе папки для меню, папки для счета, папье-маше, периодика, планшеты с зажимом для персонала, подносы для корреспонденции, подносы для сортировки и подсчета денег, подставки для книг, подставки для пивных кружек, подставки для ручек и карандашей, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, пресс-папье, приборы письменные, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, приспособления для скрепления бумаги, приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические], проспекты, расписания печатные, репродукции графические, ручки, салфетки бумажные, статуэтки из папье-маше, транспаранты, флаги [бумажные], фотогравюры, фотографии, эстампы, этикетки [за исключением, тканевых]), услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; менеджмент в сфере бизнеса; оптовая и розничная торговля товарами, в том числе через Интернет; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат офисного оборудования и аппаратов; распространение образцов; распространение рекламных материалов и рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных;

систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая) и 42 класса МКТУ (*исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]*) оспариваемого товарного знака по свидетельству №417820.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 27.10.2008 поступления заявки №2008734053/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (14.4.2.2)(г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BINGOMATIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «BINGOSOFT»[1], «BINGOLIV»[2], «BINGOMAX»[3], «BINGONIT»[4], «BINGOSIL»[5], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [5] образованы путем присоединения к элементу «BINGO» различных формантов, однако довод лица, подавшего возражение, о наличии у него серии знаков, в основу которых положен вышеуказанный элемент «BINGO», нельзя признать убедительным по следующим причинам.

Исходя из перечня товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, они распадаются на 2 группы:

- товарные знаки «BINGOLIV»[2], «BINGOMAX»[3], «BINGONIT»[4], зарегистрированные в отношении товаров 16 класса МКТУ (*бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; бумажные платки носовые, салфетки, полотенца, подгузники, пеленки; увлажненные полотенца и салфетки, туалетная бумага, гигиенические подушечки, прокладки и тампоны;*

пеленки бумажные и целлюлозные одноразовые; подгузники из бумаги и целлюлозы одноразового использования);

- товарные знаки «BINGOSOFT»[1], «BINGOSIL»[6], зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ (*реклама; сбыт товаров через посредников*) и 42 класса МКТУ (*реализация товаров*).

Наличие в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарных знаков, включающих в свой состав фонетически тождественные слова BINGO и БИНГО, а также международных регистраций, построенных по этому же принципу, зарегистрированных в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ на имя различных лиц («ТВ БИНГО ШОУ» по свидетельствам №№ 235752, 243146 для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ; «БИНГО» по свидетельству №227368 для услуг 35 класса МКТУ; «BINGO» по международной регистрации №796657 для товаров 16 класса МКТУ; «BINGOOO» по международной регистрации №760678 для услуг 35 класса МКТУ, «БИНГОГРАНД/BINGOGRAND» по свидетельству №301149 для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ; «BINGOLINE» по свидетельству №306222 и «БИНГОЛАЙН» по свидетельству №309439 для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ; «БИНГОЛЭНД» по свидетельству №339181 для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ), свидетельствует о том, что знаки, включающие слово «BINGO» в сочетании с различными формантами, не могут ассоциироваться только с одним лицом, а именно, с лицом, подавшим возражение, т.е. в отношении этих товаров и услуг противопоставленные товарные знаки не образуют серию, и, следовательно, оспариваемый товарный знак не может рассматриваться как сходный до степени смешения с «серией» противопоставленных товарных знаков.

Что касается услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1] и [5], то данные услуги отсутствуют в оспариваемом товарном знаке и не являются однородными с

услугами 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]», в отношении которых он зарегистрирован, в силу чего товарные знаки [1] и [5] не могут быть ему противопоставлены в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «BINGOMATIC», включающий, как и противопоставленные товарные знаки, в начальной позиции элемент «BINGO», не является сходным до степени смешения с каждым из противопоставленных товарных знаков, поскольку с каждым из них он различается фонетически и визуально, благодаря наличию в конечной части сравниваемых слов формантов -MATIC [м а т и к] , -SOFT [с о ф т], -LIV [л и в], -MAX [м а к с], -NIT [н и т], -SIL [с и л], играющих существенную роль как при зрительном восприятии, так и при произношении.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что смысловое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается их фантазийным характером, нельзя признать убедительным, поскольку, отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах, не позволяя провести анализ их сходства с точки зрения семантики, дополнительно усиливает значение других факторов сходства, приведенных выше.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом и, соответственно, не являются сходными до степени смешения.

Указанное позволяет сделать вывод, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417820.