

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 02.11.2010, 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 №414351, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007738569/50 с приоритетом от 10.12.2007 зарегистрирован 23.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №414351 на имя ПАРАСПОРТИС РУС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В возражении от 02.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 414351 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «BINGOCHANCE» по свидетельству № 414351 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;

- «BINGOPAN» по свидетельству № 209985 [5] для товаров 03 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ;

- «BINGOSIL» по свидетельству №209630 [6] для товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с каждым из противопоставленных знаков определяется на основании того, что все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, носят фантазийный характер в отношении зарегистрированного перечня товаров и услуг.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено наличием в каждом из них «сильного» элемента BINGO. Конечные части в противопоставленных знаках –SOFT, -LIV, -MAX, -NIT, -PAN, -SIL являются «слабыми» элементами, часто встречающимися в зарегистрированных товарных знаках, и поэтому сами по себе не обладают различительной способностью. В оспариваемом знаке также содержится «сильная» начальная часть «BINGO» и конечная часть «CHANCE».

По мнению лица, подавшего возражение, товары и услуги 16 и 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №414351, следует считать однородными товарам и услугам этих же классов, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [6], 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] – [6] 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 №414351 в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

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

С учетом даты 10.12.2007 поступления заявки №2007738569/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 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 «BINGOCHANCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «BINGOSOFT»[1], «BINGOLIV»[2], «BINGOMAX»[3], «BINGONIT»[4], «BINGOPAN» [5], «BINGOSIL»[6], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Поскольку срок действия противопоставленного товарного знака «BINGOPAN» по свидетельству № 209985 [5] истек и не был продлен правообладателем, он не учитывается при анализе степени сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [4], [6], принадлежащие лицу, подавшему возражение, 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*).

Наличие в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарных знаков, включающих в свой состав фонетически тождественные слова BINGO и БИНГО, зарегистрированных в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ на имя различных лиц, а также международных регистраций, построенных по этому же принципу («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 именно 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.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «BINGOCHANCE», включающий, как и противопоставленные товарные знаки, в начальной позиции элемент «BINGO» и имеющий сходное графическое написание, не является сходным до степени смешения с каждым противопоставленным знаком, поскольку с каждым из них он различается фонетически и визуально, благодаря наличию в конечной части сравниваемых слов формантов -CHANCE [шанс], -SOFT [софт], -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, 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 02.11.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №414351.