

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 31.08.2005, поданное компанией "INVESTRONIKA, S.A.", Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 281104 товарного знака по заявке № 2001742323/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 27.12.2001 по свидетельству № 281104 произведена 18.01.2005 на имя Невструева Алексея Валерьевича, г.Брянск (далее - правообладатель), в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 01-11, 14-33, 35-42.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BINVEST» в русской транскрипции «БИНВЕСТ». Буква «Б» взята из слова «Брянск», буквы «ИНВЕСТ» - из слова «инвестиции». Все вместе обозначает «Брянские инвестиции» - одно из основных направлений деятельности заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.12.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 281104 товарного знака "BINVEST" произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак "BINVEST" сходен до степени смешения с товарным знаком "INVES" (свидетельство № 139951, приоритет от 17.11.1994) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

- сходство до степени смешения обусловлено следующими факторами:

- имеется полное фонетическое вхождение известного знака "ин-вес" в оспариваемый знак "бин-вест", а также совпадение количества слогов (по два в каждом) и большей части звуков (пять из семи);

- оба слова, составляющие сравниваемые знаки, выполнены в латинице, кроме того, состав символов, составляющих известный знак, полностью входит в состав символов оспариваемого обозначения, поэтому с точки зрения графического критерия сравниваемые знаки сходны;

- оба слова "INVES" и "BINVEST" не имеют смысловой нагрузки, в связи с чем анализ в отношении семантического фактора сходства в возражении не приводится;

- среди товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 281104, указаны товары «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, оборудование для обработки информации и ЭВМ», которые однородны товарам 09 класса МКТУ, представленным в перечне товарного знака № 139951: «компьютеры; сканирующие устройства; мониторы; экраны; дисплеи; принтеры» и др.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 281104 недействительной частично в отношении товаров 09 класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, оборудование для обработки информации и ЭВМ".

Правообладатель товарного знака "BINVEST" был в установленном порядке уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, однако отзыв на возражение не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах 1-3 пункта 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

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

Оспариваемый товарный знак "BINVEST" по свидетельству № 281104 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 139951 является комбинированным и представляет собой прямоугольник красного цвета, на котором расположен словесный элемент "inves", выполненный строчными буквами латинского алфавита белого цвета, и изобразительный элемент также белого цвета, расположенный перед словесным элементом и

представляющий собой ломанную линию различной толщины с белым кругом над самой высокой точкой линии, которая может восприниматься как стилизованный график или буква «i». Указанный товарный знак предназначен для маркировки товаров и услуг 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного обозначений показал, что сопоставляемые обозначения "BINVEST" и "inves" содержат совпадающие буквы/звуки i, n, v, e, s, входящие в словесный элемент сопоставляемых обозначений и расположенные в том же порядке.

Отличия сравниваемых обозначений "BINVEST" и "inves" заключается в расположенной в начальной части оспариваемого обозначения буквы "B", а в конечной части - буквы "T". Первая из букв относится к сонорным согласным, которые являются наиболее звучными и не подвергаются оглушению, в связи с чем наличие данной буквы в оспариваемом товарном знаке, а также расположение её в начальной части слова приводит к разному звучанию сопоставляемых обозначений. Хотя буква «Т», расположенная в конце обозначения, является глухой согласной, тем не менее, присутствие указанной буквы также увеличивает количество произносимых звуков. Поэтому в целом фонетика сравниваемых слов различна.

Сказанное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых товарных знаков.

Наличие некоторого графического сходства (стандартный латинский шрифт) не позволяет сделать вывод о графическом сходстве сопоставляемых обозначений в целом, поскольку оспариваемое обозначение представляет собой одно слово "BINVEST", а противопоставленный товарный знак – два элемента: словесный "inves" и изобразительный. Кроме того, указанному выводу способствует и то, что сопоставляемые обозначения выполнены в различной цветовой гамме: оспариваемое

обозначение выполнено буквами черного цвета на белом фоне, тогда как противопоставленное обозначение – буквами белого цвета на красном фоне. Указанные графические отличия в целом создают совершенно различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.65, 382; Немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.478; Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 1998, с.64, 306; Испанско-русский словарь, Москва, РУССО, 1995, с 441) и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

С учетом изложенного при отсутствии фонетического и графического сходства оспариваемое обозначение не является сходным и не ассоциируется с противопоставленным знаком.

В силу указанного проведение анализа на однородность товаров не является необходимым.

Таким образом, основания для признания регистрации № 281104 оспариваемого товарного знака "BINVEST" несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Доводы, изложенные в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам, повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «BINVEST» по свидетельству № 281104.