

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2010, поданное фирмой ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BINGOMAT» по свидетельству №406993, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007738570/50 с приоритетом от 10.12.2007 зарегистрирован 21.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №406993 на имя ПАРАСПОРТИС РУС ЛИМИТЕД, Григориу Ксенопоулоу, 10, 2-ой этаж, квартира/офис 202, п/я 1061, Никосия, Кипр (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BINGOMAT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 23.08.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «BINGOMAT» по свидетельству № 406993 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№209342, 174297, 175455, 183317, 209985, 209630 с более ранними приоритетами, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров и услуг;

- каждый из товарных знаков по свидетельствам № 209342, 174297, 175455, 183317, 209630, 209985 содержит начальную словесную часть «BINGO», и конечные части "SOFT", "LIV", "MAX", "NIT", "PAN", "SIL";

- конечные части словесных товарных знаков по свидетельствам № 209342, 174297, 175455, 183317, 209630, 209985 являются «слабыми» элементами, а сильным элементом, придающим различительную способность, является элемент "BINGO";

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №406993 недействительной частично, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 02.09.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.11.2010, с приложением копии возражения. Корреспонденция, направленная в адреса правообладателя, была возвращена в связи с невостребованием.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (10.12.2007) заявки №2007738570/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если

заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BINGOMAT». Датой приоритета является 10.12.2007. Товарный знак охраняется в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209342 представляет собой слово «BINGOSOFT», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174297 представляет собой слово «BINGOLIV», исполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 175455 представляет собой слово «BINGOMAX», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 183317 представляет собой слово «BINGONIT», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209630 представляет собой слово «BINGOSIL», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209985 представляет собой слово «BINGOPAN», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сравниваемых знаков на сходство показал следующее.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показал следующее. Произношение сравниваемых товарных знаков начинается с элемента «BINGO», на который падает ударение, что обуславливает их фонетическое сходство.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков по графическому фактору сходства словесных обозначений показал, что знаки близки за счет одинакового зрительного впечатления. Оспариваемый знак и противопоставленные знаки состоят из одного слова, построенного по аналогичному принципу: начальная

позиция – элемент «BINGO» и конечная позиция – иные элементы. При написании оспариваемого знака и противопоставленных знаков использован стандартный шрифт и заглавные буквы латинского алфавита. Однако графический фактор сходства, как известно, не играет существенной роли при анализе сходства словесных обозначений.

Семантическое значение у оспариваемого знака и противопоставляемых товарных знаков отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

При этом следует отметить, что на основании анализа материалов информационного поиска, имеющихся в материалах заявки, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован ряд знаков (например, «BINGOLINE» по свидетельству № 306222 [16, 35 классы МКТУ], «БИНГОЛАЙН» по свидетельству № 309439 [16, 35 классы МКТУ], «БИНГОГРАНД/BINGOGRAND» по свидетельству № 301149 [05, 16, 35 классы МКТУ], «БИНГО» по свидетельству № 227368 [35 класс МКТУ]), которые имеют тот же самый общий элемент «BINGO/БИНГО» и которым была предоставлена правовая охрана на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод, что вхождение слова «BINGO» в большое количество товарных знаков, зарегистрированных на имя других лиц, ослабляет этот элемент. В связи с этим мнение лица, подавшего возражение, о том, что сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками обусловлено наличием в их составе тождественного элемента «BINGO», который ассоциируется только с одним конкретным лицом, нельзя признать убедительным. Ввиду того, что общая у сравниваемых товарных знаков часть «BINGO» входит в состав различных товарных знаков, принадлежащих различным правообладателям, нельзя утверждать, что конечные части сопоставляемых обозначений являются «слабыми» элементами. Напротив, указанные элементы в сочетании со словом

«BINGO» образуют новые, оригинальные слова, в которых обе части имеют равноценные значения.

Исходя из вышеизложенного, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сходство сравниваемых товарных знаков не может быть основано исключительно на основании тождества начальной части «BINGO», в связи с тем, что противопоставляемые товарные знаки не могут быть расценены в качестве серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, поскольку элемент «BINGO» используется и иными лицами в составе принадлежащих им товарных знаков.

Это позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого знака «BINGOMAT» была произведена правомерно.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «BINGOMAT» по свидетельству №406993 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, являются неубедительными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406993.**