

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 02.03.2005, поданное ООО «РИТ СЕРВИС» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «БИПРИНТ» по свидетельству № 279323, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «БИПРИНТ» по заявке № 2003715516/50 с приоритетом от 11.08.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2004 за № 279323 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РИТ» (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БИПРИНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.03.2005, в котором выражена просьба признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку «БИПРИНТ» по свидетельству № 279323 в отношении части услуг 35 и всех услуг 36, 42 классов МКТУ как произведенного 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 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «БИПРИНТ» сходен до степени смешения с товарными знаками «BIS - print» (свидетельства № №164244 [1] и 164244/1 [2]) в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, имеющими более ранний приоритет, правообладателями которых являются другие лица.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки фонетически сходны, поскольку совпадают по числу слогов и характеризуются наличием полностью совпадающих идентично расположенных звуков.

Несмотря на то, что оба слова являются вымышленными, они состоят из двух элементов (БИ образовано от латинского BIS - дважды, принт – транслитерация английского print – печатать, отпечаток), совпадение значений которых позволяет одинаково трактовать семантику сравниваемых обозначений как «повторная печать, двойная печать».

В возражении приведена также сопоставительная таблица однородности услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, с учетом разъяснений терминов, относящихся к компьютерной технике и программированию, дополнительно представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты, состоявшейся 15.09.2006.

К возражению приложены:

- извлечения из словарей на 9л.;
- сопоставительная таблица однородных услуг на 1л.;

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы.

Оспариваемый товарный знак «БИПРИНТ» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «BIS-print», поскольку они, в данном случае, не ассоциируются друг с другом, в том числе, в связи с тем, что, в отличие от оспариваемого, противопоставленные знаки состоят из охраняемого обозначения «BIS» и выведенного из правовой охраны словесного элемента «print», а при экспертизе учитывается сходство именно охраноспособных элементов.

В силу указанного сравниваемые знаки фонетически не сходны, поскольку в оспариваемой регистрации и в охраняемой части противопоставленных товарных знаков содержится разное количество букв и слогов, при этом

фонетический облик слова BIS-print при адаптации к русскому звучанию приобретает сходство с исконно русской приставкой без- (бес-) в позиции сильной редукции, звучащую как [б̆с].

Графическое сходство также отсутствует, поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами, имеющими разное графическое исполнение.

С точки зрения семантики, несмотря на указанное в возражении происхождение элемента БИ от латинского BIS, префиксальные элементы би- и bis-, входящие в состав анализируемых единиц, не могут считаться тождественными, т.к. обладают разной степенью освоенности русским языком: приставка би- осознается носителем языка как семантический компонент двойственности, дублирования, парности, тогда как элемент BIS порождает в сознании потребителя совершенно иные ассоциации, связанные с возгласом БИС в театре, или, как было отмечено выше, с приставкой без- (бес) – отсутствие признака, т.е без печати.

Правообладатель в своем отзыве выразил также несогласие с мнением лица, подавшего возражение, об однородности услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаков, поскольку клиентами правообладателя является узкий круг потребителей – прежде всего банковские учреждения, которые оказывают услуги в соответствии с заключенными предварительно договорами, которые заключаются после детального и внимательного изучения рынка услуг, т.е. опасность смешения услуг, в данном случае, минимальна. Кроме того, по мнению правообладателя, при анализе однородности услуг следует учитывать несходство знаков до степени смешения.

В отзыве также отмечено, что обозначение «БИПРИНТ», разработанное специалистами ООО «РИТ» (правообладателем) специально для маркировки создаваемой ими продукции, используется более 6 лет и за это время приобрело дополнительные различительные признаки для ограниченного круга потребителей, связанных с финансовой деятельностью.

К отзыву приложены:

- копии свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ на 3л.;
- копия с.114 из журнала «Современные технологии для финансовых рынков: продукты, решения, услуги на 1л.;
- копии с. 47-50 из журнала «Банковские технологии» №11, 2004 на 4л.;
- письмо об использовании товарного знака БИПРИНТ на 1л.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «БИПРИНТ» по свидетельству № 279323.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (11.08.2003) заявки № 2003715516/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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, 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.

В соответствии с пунктом (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.

Оспариваемый товарный знак «БИПРИНТ», как указано выше, является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оба противопоставленных товарных знака «BIS-print» (свидетельства № 164244 [1] и № 164244/1 [2]) выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и состоят из двух частей, соединенных дефисом, при этом часть слова BIS выполнена заглавными буквами, а print - строчными.

Товарный знак [1] был зарегистрирован в отношении товаров 02, 07, 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате договора № 6598 от 20.08.2004 об уступке товарного знака [1] в отношении товаров 09 и части услуг 42 класса МКТУ, выдано свидетельство на товарный знак «BIS-print» под регистрационным № 164244/1 [2].

Анализ словарей основных европейских языков, а также словарей русского языка показал, что лексических единиц «БИПРИНТ» и «BIS-print» в естественных языках не существует, вместе с тем, следует отметить, что оба слова образованы одним способом и состоят из двух частей.

Слово «БИПРИНТ» включает первую часть сложных слов БИ - (от латинского bi – дву(х)-, от bis – дважды), обозначающую: «состоящий из 2 частей, имеющий 2 признака (см. Большой энциклопедический словарь, Москва,

«Большая Российская энциклопедия», 1998, с.126)[3], указывающую на наличие двух частей, 2-х признаков, обозначенных второй частью, в данном случае, это слово ПРИНТ – транслитерация английского слова «print» - оттиск, отпечаток, печать (см. Новый Англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996, с.569) [4].

В слове «BIS-print» первая часть представляет собой слово «bis» – еще раз, вторично, соединенное дефисом со словом «print» (см. [4], с.66).

Сравнительный анализ указанных обозначений с точки зрения фонетики показал их сходство, обусловленное наличием совпадающих звуков (б – и – п – р – и – н - т), их одинаковым расположением по отношению друг к другу, близким составом согласных и идентичным составом гласных звуков, числом слогов, тождеством звучания начальных и конечных частей: би-принт – би-с-принт.

Использование в написании сравниваемых обозначений разных алфавитов, при отсутствии оригинальности в графическом написании и использовании стандартного шрифта, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Необходимо отметить, что исключение из правовой охраны слова «print» в противопоставленных знаках не влияет на их фонетическое звучание и зрительное восприятие потребителем.

Таким образом, в целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ («информация деловая», «информация статистическая», «исследования в области бизнеса» - в оспариваемом знаке и «информация коммерческая», «исследования в области деловых операций», «оценки в деловых операциях» - в противопоставленном знаке [1]) и 36 класса МКТУ («операции банковские через Интернет», «перевод денежных средств в системе электронных расчетов», «проверка подлинности чеков» - в оспариваемом знаке и «банковские операции», «финансовые операции» в противопоставленном знаке [1]), что правообладателем не оспаривается.

Что касается однородности услуг 42 класса МКТУ «прокат средств программного обеспечения» и «составление программ для вычислительных машин», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], и услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем», «восстановление компьютерных баз данных», «консультации в области компьютерной техники», «модернизация программного обеспечения», «обслуживание техническое программного обеспечения», «перенос данных или документов с физического носителя на электронный», «преобразование данных и информационных программ (не физическое)», «проектирование компьютерных систем», «прокат средств программного обеспечения», «размножение компьютерных программ», «разработка программного обеспечения», «составление программ для компьютеров», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то следует отметить, что все эти услуги можно охватить общим родовым понятием как услуги в области вычислительной техники, при оказании которых составляются компьютерные программы для решения конкретных прикладных задач, являющиеся частью программного обеспечения. Указанное является определяющим фактором для вывода об однородности этих услуг. Кроме того, круг потребителей и условия реализации этих услуг также одинаковы.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных услуг, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны товарному знаку «БИПРИНТ» по свидетельству № 279323 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.03.2005 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «БИПРИНТ» по свидетельству № 279323 частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

Г

35 агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); продвижение товаров (для третьих лиц); сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах.