

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 01.02.2019, поданное компанией «Хайат Кимья Санаи Аноним Ширкети», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666398, при этом установлено следующее.

БИНГО

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018714689, поданной 12.04.2018, зарегистрирован 09.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 666398 на АО «Технологическая Компания «Центр», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 666398 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «BINGO» сходен до степени смешения со знаком «BINGON» по международной регистрации №1035035;

- высокая степень сходства знаков обусловлена тем, что знаки являются производными одного и того же слова «BINGO/БИНГО»;

- оспариваемый и противопоставленный знак по международной регистрации №1035035 имеют по два слога, первые из которых одинаковые, а вторые очень похожи и отличаются только последним звуком «н»;

- сравниваемые знаки вызывают подобные смысловые ассоциации, связанные со значением слова БИНГО (название разновидности игры в лото, лотереи);

- использование в знаках букв различных алфавитов (латиницы и кириллицы) в данном случае не будет существенно снижать степень сходства до степени смешения – и в латинице, и в кириллице слова читаются одинаково, звучат одинаково и имеют одно и то же значение и в русском, и в английском, и в других европейских (например, французском, немецком) языках. Более того, тот факт, что в знаке «БИНГО» большинство букв являются буквами кириллицы, как раз и выделяет среди них латинскую букву «N» знака «БИНГО», что только увеличивает вероятность смешения знаков;

- сходство сравниваемых знаков достигается и за счет включения в их состав буквы «N»;

- товары и услуги 16 МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарами и услугам 16, 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1035035;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 209630 и №209342 (знаки «BINGOSIL» и «BINGOSOFT»), которые также являются производными от слова «BINGO» и также сходны с оспариваемым знаком «БИНГО» в силу отмеченных выше общих смысловых ассоциаций, вызываемых словом «бинго». Услуги 35 и 43 классов МКТУ

упомянутых знаков однородны с услугами 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666398 недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

16 - полотенца для рук бумажные, салфетки, салфетки косметические бумажные, салфетки столовые бумажные, бумага туалетная, платки носовые бумажные, нагрудники детские бумажные, скатерти бумажные, белье столовое бумажное, салфетки под столовые приборы бумажные, бумажные подставки для графинов, стаканов, пивных кружек, тарелок, изделия из бумаги для декорирования или украшения, вымпелы бумажные, дорожки настольные из бумаги, кашпо бумажные, маты на стол бумажные, нагрудники с рукавами бумажные, подложки-коврики рабочего стола, салфетки бумажные для снятия макияжа, салфетки для стоматологических лотков бумажные, флаги бумажные, бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов;

35 - услуги, предоставление которых связано с торговлей следующими товарами или их продажей: бумага и изделия из бумаги, а именно: полотенца для рук бумажные, салфетки, салфетки косметические бумажные, салфетки столовые бумажные, бумага туалетная, платки носовые бумажные, нагрудники детские бумажные, скатерти бумажные, белье столовое бумажное, салфетки под столовые приборы бумажные, бумажные подставки для графинов, стаканов, пивных кружек, тарелок, изделия из бумаги для декорирования или украшения, вымпелы бумажные, дорожки настольные из бумаги, кашпо бумажные, маты на стол бумажные, нагрудники с рукавами бумажные, подложки-коврики рабочего стола, салфетки бумажные для снятия макияжа, салфетки для стоматологических лотков бумажные, флаги бумажные, бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов, детские подгузники, препараты для чистки.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 01.02.2019, были представлены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений в противопоставленные знаки [1];

- распечатка из Википедии [2];

- распечатка информации из сети Интернет (сайт www.rt.rbc.ru, www.tatar-inform.ru) [3].

Правообладатель оспариваемого товарного знака 22.04.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- у сравниваемых знаков есть только некоторое сходство по фонетическому фактору за счет вхождения в их состав звуков [Б] и [ГО]. Однако, совпадение только трех звуков не может являться основанием для признания знаков сходными по фонетическому критерию;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака является оригинальным и способен вызывать у потребителей различные ассоциации, например, с деревом с оригинальным расположением ветвей или схематичным изображением жука, букашки или необычной композиции из прямых отрезков. У некоторых потребителей этот элемент может вызвать ассоциацию и с заглавной русской буквой «И», переходящей в заглавную латинскую букву «N». Последняя из названных ассоциаций возникает главным образом из-за того, что слева и справа от изобразительного элемента размещены буквы «Б» и «ГО» соответственно. Следовательно, для того, чтобы прочесть знак требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации

- изобразительный элемент товарного знака по свидетельству №666398 является доминирующим, так как занимает центральное место в общей композиции и является наиболее оригинальным по сравнению с остальными элементами этого знака. Именно графическая часть товарного знака создает запоминающуюся композицию всего знака в целом и выполняет основную роль в индивидуализации товаров и услуг, маркированных этим обозначением;

- таким образом, сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление;

- товары 16 класса МКТУ «вымпелы бумажные» и «флаги бумажные», в

отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 666398, не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №209630 и №209342 являются однородными;

- согласно открытым источникам информации, в том числе с официальных Интернет-сайтов лица, подавшего возражение, знаки «BINGON» и «BINGOSIL» используются исключительно для товаров бытовой химии 03 класса МКТУ. Для маркировки же своих бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения компания «Хайат Кимья Санаи Аноним Ширкети» использует другие обозначения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены фотографии продукции, маркированной знаками «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT» и иными знаками лица, подавшего возражение [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях

понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Заинтересованность компании «Хайат Кимья Санаи Аноним Ширкети» основана на наличии у данного лица прав на товарные знаки по свидетельствам №209342 и №209630, а также на знак по международной регистрации №1035035, сходные, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из букв русского алфавита «Б», «Г», «О», а также из помещенного между буквами «Б» и «Г» оригинального графического элемента в виде изогнутых линий. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров

и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

BINGON

Противопоставленный знак « **BINGON** » по международной регистрации №1035035 (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

BINGOSOFT

Противопоставленный товарный знак « **BINGOSOFT** » по свидетельству №209342 (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

BINGOSIL

Противопоставленный товарный знак « **BINGOSIL** » по свидетельству №209630 (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №666398 оспаривается в отношении товаров 16 класса МКТУ, относящихся к бумаге и изделиям из нее (например, «полотенца для рук бумажные, салфетки, салфетки косметические бумажные, салфетки столовые бумажные, бумага туалетная, платки носовые бумажные, нагрудники детские бумажные» и т.д.).

Перечень товаров 16 класса МКТУ противопоставленного знака (1) также содержит различные виды товаров из бумаги (например, «paper towels, napkins, toilet papers, handkerchiefs; babies' bibs of paper, paper tablecloths, place mats, glass and plate coasters; paper products for decoration purposes») («бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага, носовые платки; детские нагрудники из бумаги, бумажные

скатерти, салфетки, подставки для стаканов и тарелок; бумажные изделия для украшения»).

Таким образом, товары 16 класса МКТУ упомянутых регистраций идентичны или однородны ввиду отнесения их к одной родовой позиции «бумага и изделия из нее». Указанные виды товаров могут быть произведены на одном предприятии по производству бумажной продукции. Кроме того, сравниваемые товары могут иметь одно назначение (например, салфетки и полотенца для рук бумажные используются для удаления, в том числе, пищевых загрязнений; скатерти бумажные и дорожки настольные из бумаги являются элементом декора, защищают поверхность стола от повреждений и т.д.), быть взаимодополняемыми (например, скатерти бумажные и салфетки, полотенца для рук бумажные и т.д.).

Правообладателем оспаривается однородность товаров 16 класса МКТУ противопоставленного знака (1), а также товаров 16 класса МКТУ «вымпелы бумажные, флаги бумажные» товарного знака по свидетельству №666398, в частности, указывается, что упомянутые виды товаров относятся к различному роду и виду, имеют различные потребительские свойства, назначение и т.д. Вместе с тем, как было указано выше, сравниваемые виды товаров могут быть произведены одним лицом, из одного вида материала, в связи с чем признаются однородными. Более того, коллегия усматривает, что товары 16 класса МКТУ «бумажные изделия для украшения» знака по международной регистрации №666398 являются родовой позицией по отношению к товарам 16 класса МКТУ «вымпелы бумажные, флаги бумажные» оспариваемого знака, поскольку, как бумажные вымпелы, так и бумажные флаги могут быть использованы для декорирования помещения.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «реклама; сбыт товаров через посредников», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленных регистраций (2-3), то они являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации ввиду отнесения их к услугам в области рекламы, к услугам по реализации, продвижению товаров. Указанные виды услуг могут быть взаимодополняемыми и исходить от одного лица. Однородность указанных выше услуг правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных (1-3) знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак в силу его оригинального исполнения имеет неоднозначное прочтение. Он может быть воспринят потребителями в качестве композиции из букв «Б», «Г», «О» и помещенного между буквами «Б» и «Г» графического элемента в виде изогнутых линий, также он может быть прочитан в качестве словесного элемента «БИИГО». Однако, наиболее вероятно, что он будет воспринят как представляющий собой слово «БИНГО», имеющее оригинально выполненные букву русского алфавита «И» и букву латинского алфавита «N», в целом знак прочитывается как «бинго». В связи с изложенным, есть вероятность восприятия оспариваемого товарного знака как имеющего близкое произношение со словесными элементами «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT», включенными в состав противопоставленных знаков. Близость звукового восприятия обусловлена фонетическим вхождением слова «БИНГО» в состав словесных элементов «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT». Вместе с тем, указанное не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по следующим причинам. Так, противопоставленные знаки имеют окончания «-N», «-SIL», «-SOFT», удлиняющие звучание слов «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT», а также изменяющие произношение их окончаний. Кроме того, коллегия усматривает, что в словесных элементах «BINGOSIL», «BINGOSOFT» ударение падает на последний слог, что привносит существенное отличие в произношение противопоставленных знаков, позволяющее отличать их на слух от оспариваемого знака.

Кроме того, согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесные элементы «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT» не имеют лексических значений, в связи с чем воспринимаются в качестве фантазийных, изобретенных обозначений. Вместе с тем, очевидно, что слово «БИНГО» является оригинально выполненным словом русского языка «бинго», которое хорошо известно российскому потребителю и означает разновидность игры в лото. На основании изложенного коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленных ему

знаков, обладает определенной семантикой, создает единый, запоминающийся образ, связанный с игрой бинго. Таким образом, сравниваемые знаки различаются семантически.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что противопоставленные знаки являются производными от слова «бинго» неубедителен, поскольку в словесных элементах «BINGON», «BINGOSIL», «BINGOSOFT» элемент «BINGO» не выделен ни шрифтом, ни цветом, в связи с чем нет оснований для их восприятия в соответствующем значении.

Также необходимо отметить и существенные графические отличия между сравниваемыми знаками. Как указывалось выше, противопоставленные знаки лица, подавшего возражение, являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, все буквы легко прочитываются. Тогда как оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает в свой состав буквы русского алфавита, имеющие иное начертание, отличающееся от букв латинского алфавита. Визуальные различия усиливаются за счет включения в состав оспариваемого товарного знака оригинального графического элемента. Кроме того, буквы оспариваемого знака, а также его изобразительный элемент выполнены жирными линиями, тогда как словесные элементы противопоставленных знаков – тонкими. В связи с изложенным, сравниваемые знаки производят совершенно разное зрительное впечатление, они по-разному акцентируют на себе внимание при их восприятии и, поэтому, по-разному запоминаются потребителем, в связи с чем являются несходными по графическому критерию.

Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых знаков в совокупности с имеющимися семантическими отличиями приводят к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом, несмотря на наличие близкого фонетического звучания, основанного на наличии фонетически совпадающих буквосочетаний «BINGO/ БИНГО».

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ не приведет к смешению этих товаров и услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии

отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №666398 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №666398.