

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, 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, рассмотрела возражение от 29.08.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией ХАЙАТ КИМБЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339184, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007719558/50 с приоритетом от 29.06.2007 зарегистрирован 12.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №339184 на имя Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 09,16, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В возражении от 29.08.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 339184 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 «ФАСТБИНГО» по свидетельству № 339184 сходен до степени смешения каждым из следующих товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение:

- «BINGO» по свидетельству №210814 [1] для товаров 03 класса МКТУ;

- «BINGOSOFT» по свидетельству №209342 [2] для товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ;

- «BINGOLIV» по свидетельству №174297 [3] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGOMAX» по свидетельству №175455 [4] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGONIT» по свидетельству №183317 [5] для товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ;

- «BINGOPAN» по свидетельству № 209985 [6] для товаров 03 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ;

- «BINGOSIL» по свидетельству №209630 [7] 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 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 (БИНГО). 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 обладающими различительной способностью. В оспариваемом знаке также содержится «сильная» конечная часть «БИНГО» и начальная часть «ФАСТ».

По мнению лица, подавшего возражение, однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, определяется наличием общих классов МКТУ - 16, 21, 35, 36, 42.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339184 в отношении товаров и услуг 16, 21, 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- противопоставление товарного знака «BINGO» по свидетельству №210814 неправомерно, поскольку в оспариваемом товарном знаке отсутствует 03 класс МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки не имеют звукового и визуального сходства с оспариваемым знаком, поскольку обе части слова различны именно в звуковом и визуальном понимании;

- смысловое сходство отсутствует, поскольку все обозначения носят фантазийный характер;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации существует ряд товарных знаков с элементом БИНГО в отношении товаров и услуг 16, 35, 42 классов МКТУ, в частности: ТВ БИНГО ШОУ - свидетельства №№178536, 243146, 235752; BINGO – международная регистрация №796657; BINGOO – регистрация №760678; BINGOLINE – свидетельство №306222, БИНГОЛАЙН –свидетельство №309439; БИНГОГРАД/BINGOGRAD – свидетельство №301149, которые мирно сосуществуют с противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение, именно по причине их несходства, кроме того, перечисленные товарные знаки, включающие элемент БИНГО/BINGO, не позволяют говорить о существовании серии знаков.

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

С учетом даты 29.06.2007 поступления заявки №2007719558/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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, 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 «ФАСТБИНГО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [7] являются словесными и включают, соответственно, словесные элементы «BINGO», «BINGOSOFT», «BINGOLIV», «BINGOMAX», «BINGONIT», «BINGOPAN», «BINGOSIL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Утверждение лица, подавшего возражение, что конечные части слов в противопоставленных знаках являются «слабыми» элементами, поскольку они часто встречаются в качестве товарных знаков и в силу этого не обладают различительной способностью, не убедительно и не имеет никакого подтверждения. Напротив, указанные элементы в сочетании со словом BINGO, составляющим начальную часть словесных элементов противопоставленных знаков, образуют новые оригинальные слова, в которых обе части имеют равноценное значение. При этом следует отметить, что большое количество товарных знаков, включающих в свой состав фонетически тождественные слова BINGO и БИНГО, зарегистрированных в отношении товаров 05, 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ («ТВ БИНГО ШОУ» по свидетельствам №№178535, 235752, 243146 для товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ; «БИНГО» по свидетельству №172097 для товаров и услуг 28, 35, 36, 41, 42; «БИНГО» по свидетельству №227368 для товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 классов МКТУ; «BINGO» по международной регистрации №796657 для товаров 16, 29 классов МКТУ; «БИНГОГРАД/BINGOGRAD» по свидетельству №301149 для товаров и услуг 05, 16, 35 классов МКТУ; «BINGOLINE» по свидетельству №306222 и «БИНГОЛАЙН» по свидетельству №309439 для товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42), что, в частности, отмечено в отзыве правообладателя, ослабляет этот элемент и не дает возможности говорить о наличии серии знаков, в основу которых положен «сильный» элемент BINGO.

Противопоставленный товарный знак [1] не содержит в своем перечне товаров и услуг, однородных с товарным знаком по свидетельству №339184, поскольку он зарегистрирован только в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые отсутствуют в оспариваемой регистрации, в связи с чем этот знак не может быть принят во внимание при анализе сравниваемых обозначений на тождество и сходство.

Часть товаров 16 и 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 16 и 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3] - [5], поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей. Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также однородны с услугами 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2], [6], [7], поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей. Часть услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [6], поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков показал следующее.

При решении вопроса о сходстве словесных элементов, имеющих совпадающие части, решающее значение играет начальная позиция совпадающих частей. В данном случае начальные и конечные части сравниваемых слов различаются фонетически, поскольку в противопоставленных знаках [2] – [7] начальную позицию занимает слово BINGO-, а в оспариваемом знаке в начальной позиции расположено слово «ФАСТ», которое отчетливо читается и воспроизводится при произношении,

кроме того, дополнительно несходство словесных элементов усиливается наличием на конце противопоставленных слов, соответственно, звуковых сочетаний -SOFT [с о ф т], -LIV [л и в], -MAX [м а к с], -NIT [н и т], -PAN [п а н], -SIL [с и л], что определяет общее фонетическое несходство сравниваемых слов.

С учетом того, что слова «BINGO» и «БИНГО» входят в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, утверждение лица, подавшего возражение, что фонетическое сходство сравниваемых знаков обеспечивается только наличием в них «сильного» фонетически тождественного элемента БИНГО/BINGO, нельзя признать убедительным.

Сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, кроме того, визуальное несходство знаков усиливается за счет различного расположения разных по графике букв по отношению друг к другу.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что ни один из противопоставленных товарных знаков [2] - [7] не ассоциируется с оспариваемым товарным знаком «ФАСТБИНГО», что позволяет сделать вывод об их несходстве до степени смешения в целом.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товар-

ному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339184.