

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2010, поданное фирмой ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413476, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.07.2010 за №413476 по заявке №2008735007/50 с приоритетом от 06.11.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пинго дистрибьюторз», Москва (далее - правообладатель) для товаров/услуг 01, 02, 03, 04, 37 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 06.11.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PINGO», выполненного буквами латинского алфавита, и графической части, представляющей собой стилизованную птицу, расположенной слева от словесного элемента. Композиция обрамлена тремя овальными рамками.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.11.2010, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству №413476 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «PINGO» является сходным до степени смешения с товарным знаком «BINGO» по свидетельству №210814;

- сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое число слогов, гласных и согласных звуков;

- звуки, соответствующие второй, третьей, и четвертой буквам, идентичны, а звуки, соответствующие первым буквам, близки, так как представляют собой соответствующие друг другу глухую и звонкую согласные (б-п);

- графическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита темного цвета и имеют одинаковые вторую, третью, четвертую и пятую буквы;

- смысловое сходство обеспечивается тем, что оба обозначения носят фантазийный характер;

- таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом, так как сходный словесный элемент в них занимает доминирующее положение или является единственным;

- все товары и услуги 01, 02, 03, 04, 37 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №413476, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №210814, так как они могут реализовываться в хозяйственных и/или автомобильных магазинах, станциях обслуживания автомобилей и имеют аналогичный круг потребителей: владельцев автомобилей, автостанций, а также потребителей хозтоваров;

- турецкая компания ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, являющаяся правообладателем товарного знака «BINGO» по свидетельству №210814, была основана в 1937 году;

- компания специализируется на производстве товаров бытовой химии, личной гигиены и косметики;

- товары, маркируемые товарным знаком «BINGO», реализуются более чем в 50 странах мира, в том числе в России;

- в результате длительного и активного использования товарный знак стал узнаваем в России;

- регистрация в качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения на имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных этим знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №413476 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки интернет-сайтов, содержащих рекламу продукции, маркированной товарным знаком «BINGO», в России, Украине, Белоруссии [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №413476, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.01.2011, изложил следующее мнение:

- обозначение «BINGO» и «PINGO» не являются фантазийными, а каждое из них несет смысловую нагрузку, отличную друг от друга (bingo – вид азартной игры, напоминающей лото; pingo – (англ.) холм-пинго, (испанский) тряпки, скакун, верховая, (лат.) 1. писать красками, рисовать, 2. раскрашивать, расписывать, натирать, 3. расшивать, вышивать, 4. украшать, приукрашивать);

- даже в случае отсутствия в обозначении «PINGO» смысловой нагрузки, четкая известность семантики обозначения «BINGO» не позволила бы признать эти обозначения сходными до степени смешения;

- слово «PINGO» в оспариваемом товарном знаке выполнено утолщенными линиями со скруглениями на концах, равными по толщине в трехцветной рамке, которая занимает в знаке значительное место;

- слово «PINGO», расположенное после фигурки пингвина, воспринимается как имя пингвина;

- таким образом, товарный знак представляет собой общую композицию, каждый элемент которой связан с другим элементом композиции;

- в силу указанного сравниваемые знаки не могут быть признаны графически сходными;

- представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из сети интернет, содержащие предложения к продаже стирального порошка, средства для мытья посуды и стекол «Bingo», не доказывают ни широкой известности указанного товара и товарного знака, ни длительности нахождения указанных товаров на российском рынке;

- средства для ухода за автомобилями «PINGO» появились в России значительно раньше приоритета товарного знака «BINGO» по свидетельству №210814 (в конце 90-х годов) и приобрели широкую известность среди потребителей этих товаров, в число которых входят целый ряд крупнейших автоконцернов мира и их представителей;

- с 2000 года партнером известной немецкой компании «Пинго-Эрцойгниссе» является российская фирма ООО «Пинго дистрибьюторз», на имя которой в соответствии с договором с немецким производителем товаров осуществлена регистрация №413476;

- правообладатель оспариваемой регистрации осуществляет деятельность, связанную с продвижением товаров «PINGO», а также является производителем части товаров на территории Российской Федерации;

- потребителями продукции «PINGO» являются крупные автомобильные компании: Mercedes-Benz, SUBARU, ISUZU, CITROEN, NISSAN, YAMAHA;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является постоянным участником самых значительных международных выставок, продукция «PINGO» многократно побеждала тесты и обзоры известных в этой области журналов: «За рулем», «Автомир», «Авторевю», «Клаксон», «Коммерсант-Автопилот», «Победитель автодела»;

- ни при продаже продукции потребителям, ни на выставках и автосалонах, которые посещает огромное количество фирм и автолюбителей, ни в журналах, освещающих автодело, ни в каких-либо иных сферах деятельности у потребителей товаров «PINGO» возникают ассоциации не с правообладателем противопоставленной регистрации, а только с немецкой компанией «Пинго-Эрцойгниссе» и позднее с российской фирмой ООО «Пинго дистрибьюторз».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413476.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», С-П, Академический проект, 1996, с. 81 [2];

- Яндекс, словари, <http://lingvo.yandex.ru> [3];

- материал из Википедии <http://ru.wikipedia.ru/>[4];

- Яндекс, словари, <http://lingvo.yandex.ru/pingo> [5];

- страница сайта компании «Pingo Erzeugnisse GmbH», «Пинго-продукты уже 50 лет в обращении», <http://pingo-world.com/> [6];

- выписка из реестра Регистрационной палаты Германии [7];

- каталог <http://catalog.autodela.ru/article/view/796> [8];

- автомобильные аксессуары и автохимия Pingo, <http://pingo.com.ru/>[9];

- каталог «Средства для ухода за автомобилем Pingo» [10];

- международная регистрация №469756 [11];

- справка в Палату по патентным спорам «Pingo Erzeugnisse GmbH» [12];
- счета компании «Pingo Erzeugnisse GmbH» российским фирмам с переводом на русский язык [13];
- страницы журнала «Автомир» №36, сентябрь 2000 года [14];
- пинго – немецкая автохимия и автокосметика <http://nanonew.ru/nanoshop> [15];
- <http://www.ilma.ru/Product.php> [16];
- <http://www.carumba.ru/main/manufacturer> [17];
- сертификат качества продукции Pingo [18];
- ходатайство фирмы «Pingo Erzeugnisse GmbH» в Патентное ведомство [19];
- справка в ППС Роспатента от ООО «Пинго дистрибьюторз» [20];
- благодарственные письма клиентов ООО «Пинго дистрибьюторз» [21];
- копии дипломов международных выставок и автосалонов [22];
- копии дипломов журнала «Потребитель автодела» [23];
- копии диплома и свидетельства лауреата российского и московского фондов защиты прав потребителей [24].

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

С учетом даты (06.11.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №413476 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №413476 является комбинированным и состоит из словесного элемента «PINGO», выполненного

стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и стилизованного изображения пингвина, которое расположено слева от слова. Высота пингвина равна высоте букв словесного элемента. Слово и изобразительный элемент обрамлены тремя контурами овальной формы красного, желтого и синего цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 37 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №210814.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «BINGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При анализе на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков было установлено следующее.

В переводе с английского языка слово «BINGO» обозначает вид азартной игры, напоминающей лото [2, 3].

Правообладателем представлены сведения [5] о том, что словесный элемент «PINGO» имеет значение в английском языке – (геолог.) холм-пинго, гидролакколит, бугор пучения с ледяным ядром, а также является лексической единицей латинского языка (писать красками, рисовать, раскрашивать, расписывать, натирать, расшивать, вышивать, украшать, приукрашивать). Однако, ввиду отсутствия сведений об информированности российских потребителей о значении слова «PINGO» как геологического термина, либо латинского слова, у коллегии имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного обозначения.

Таким образом, словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой фантазийное слово, а противопоставленный товарный знак

имеет определенное смысловое значение, в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

В сравниваемых словесных элементах совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке ([и-н-г-о]), а начальные звуки являются парными согласными ([п] и [б]), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков.

Однако коллегия не усматривает оснований для вывода о сходстве знаков в целом, поскольку они производят разное зрительное впечатление. Указанное достигается оригинальной проработкой спорного товарного знака в виде наличия изобразительного элемента (стилизованного изображения пингвина, способствующего ассоциированию слова «PINGO» с русским словом пингвин, придающим знаку в целом иной семантический окрас), и овальной окантовки, выполненной в ярком цветовом исполнении.

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам №413476 и №210814 не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические и семантические отличия.

В свете указанного проведение анализа однородности товаров/услуг, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №413476 требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, отражающих объемы поставок и реализации на территории Российской Федерации продукции компании Хайат Кимья Санаи Аноним Ширкети, маркированной товарным знаком «BINGO», а также сведений о том, что маркированные сравниваемыми товарными знаками товары/услуги смешиваются потребителями в гражданском обороте, в связи с этим коллегия Палаты по патентам спорам считает довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413476.