

**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 от 01.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466339, поданное по поручению компании ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011723832 с приоритетом от 26.07.2011 зарегистрирован 12.07.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №466339 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бином», 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 31/21 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БИНОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.02.2013 выражено мнение о том, что регистрация №466339 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ на территории Российской Федерации принадлежат исключительные права на словесный знак «BINGO» по свидетельству №210814 с приоритетом от 05.04.2000, зарегистрированный в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «БИНОМ» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «BINGO»;

- сравниваемые обозначения имеют одинаковое число слогов, гласных и согласных звуков, при этом соответствующие первой, второй и третьей буквам звуки являются идентичными, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве;

- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений вызывается тем, что они выполнены стандартным или близким к стандартному шрифтом в латинице и кириллице, заглавными буквами черного цвета;

- компания ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ была основана в 1937 году, качество ее продукции известно во всем мире;

- товарный знак «BINGO» широко рекламируется в России через различные средства рекламы – в точках торговли, на улицах, в СМИ, в Интернете, товары, маркированные этим обозначением, продаются во многих торговых точках России;

- в результате длительного использования и активного продвижения товарного знака «BINGO» получил известность в России в отношении товаров бытовой химии, получение прав на сходный товарный знак принесет его правообладателю незаконную выгоду и нанесет ущерб лицу, подавшему возражение;

- правообладатель товарного знака «BINGO» давно специализируется на производстве средств бытовой химии, личной гигиены и косметики, отличающихся высоким качеством;

- при таких условиях регистрация сходного до степени смешения товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных этим знаком.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466339 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из сети Интернет, содержащие рекламу товарного знака «BINGO».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №466339, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии устно изложил свои доводы по мотивам возражения. Так, по его мнению, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки отличаются в семантическом, фонетическом и графическом отношениях, следовательно, не являются сходными до степени их смешения.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466339.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

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

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака «БИНОМ» по свидетельству №466339 нарушает исключительное право компании ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ на товарный знак «BINGO» по свидетельству №210814, а также способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Анализ доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака «БИНОМ» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарный знак «BINGO» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №466339 представляет собой словесное обозначение «БИНОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Противопоставленный товарный знак «BINGO» по свидетельству №210814 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латиницы.

Правовая охрана сопоставляемым товарным знакам «БИНОМ» и «BINGO» предоставлена в отношении идентичных товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», что обуславливает вывод об их однородности и правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «БИНОМ» и «BINGO» на тождество и сходство показал следующее.

Обозначения «БИНОМ» и «BINGO» отличаются по семантическому критерию сходства. Так, «БИНОМ» согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь иноязычных слов, <http://slovari.yandex.ru>) имеет конкретное смысловое значение, а именно, означает алгебраическое выражение (иначе называется двучлен), представляющее собой сумму или разность двух одночленов. В свою очередь «BINGO» (бинго) - это современный вариант игры лото, см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», <http://slovari.yandex.ru>.

При сопоставлении обозначений «БИНОМ» (произносится как [би-ном] с ударением на первый слог) и «BINGO» (произносится как [бин-го] с ударением на второй слог) по фонетическому критерию сходства установлено, что сравниваемые обозначения отличаются в звуковом отношении, что обусловлено разницей в проставлении ударений в этих словах, отсутствием совпадающих слогов и их расположении в сравниваемых обозначениях. Принимая во внимание то, что сравниваемые слова являются короткими, существенное значение имеет каждый звук, входящих в их состав. Под ударением в данных словах находятся совершенно несовпадающие по звучанию слоги ([ном-] в слове «БИНОМ» и [би-] в слове «BINGO»), акцентирующие на себя внимание при произношении. Таким образом,

указанная разница в произношении слов «БИНГОМ» и «BINGO» способствует выводу о звуковом отличии сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения «БИНГО» и «BINGO» отличаются визуально, поскольку имеют разное графическое исполнение, обусловленное использованием при их начертании букв различных алфавитов – кириллицы и латиницы. Графические различия сравниваемых обозначений также усиливают вывод о несходстве сравниваемых обозначений в целом.

В этой связи имеющиеся фонетические, графические и семантические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Установленное выше несходство сравниваемых обозначений «БИНГО» и «BINGO», и, как следствие, отсутствие ассоциирования их друг с другом в гражданском обороте при маркировке товаров, свидетельствует о неправомерности доводов возражения в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Каких-либо документов, свидетельствующих об обратном, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, доводы возражения от 01.02.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №466339 в отношении товаров 03 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражение от 01.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466339.**