

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 15.11.2012, поданное фирмой ХАЙАТ КИМЬЯ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465061, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.06.2012 за №465061 по заявке №2011714607 с приоритетом от 12.05.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-КОСМЕТИК», г. Владивосток (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 12.05.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Ringo», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и графической части, представляющей собой прямоугольник черного цвета, в правой верхней части которого, расположено изображение стилизованного сердца. Знак зарегистрирован в черном, красном, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.11.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №465061 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «Ringo» 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, четвертой и пятой буквам, идентичны;

- графическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что они выполнены стандартным или близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита 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 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №465061, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №210814, так как они могут реализовываться в магазинах косметики, хозяйственных и автомобильных магазинах и имеют одинаковый круг потребителей;

- турецкая компания ХАЙАТ КИМБЯ 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 хорошо узнаваемым потребителем 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 №465061 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки интернет-сайтов, содержащих рекламу продукции, маркированной товарным знаком «BINGO», в России,

Украине, Белоруссии, распечатка статьи о средстве для мытья посуды, опубликованной в журнале «Покупка» за июнь-июль 2004 г. [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №465061, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемы обозначения «Ringo» и «BINGO» не являются графически сходными, поскольку выполнены в разном цветовом исполнении, различными шрифтами. Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №465061 является комбинированным (в нем присутствует изобразительный элемент в виде красной линии сложной формы), а противопоставленный товарный знак по свидетельству №210814 является словесным;

- обозначение «BINGO» и «Ringo» не являются фантазийными, а каждое из них несет смысловую нагрузку, отличную друг от друга (bingo – вид азартной игры, напоминающей лото; ringo – не имеет перевода, а лишь указывает, что относится к музыке (некоему нетрадиционному и мало известному музыкальному стилю);

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

- первые буквы в сравниваемых обозначениях различны (не являются парными), в силу чего данные обозначения не являются фонетически сходными;

- слово «BINGO» стало практически устойчивым словом общеязыкового свойства у россиян, благодаря одноименному названию Всероссийской лотереи БИНГО, которая 12 лет существует на рынке;

- правообладатель оспариваемой регистрации осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением зубной пасты, маркируемой оспариваемым товарным знаком «Ringo».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465061.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- распечатки из сети Интернет словарных материалов [2];

- распечатки из поисковой системы Яндекс [3];

- копия письма о том, что по заказу ООО «Норд-Косметик» компанией «Gotaiyo» Co.LTD производится зубная паста «Ringo» [4].

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

С учетом даты (12.05.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №465061 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 №465061 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Ringo», выполненного буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, и графической части, представляющей собой прямоугольник черного цвета, в правой верхней части которого, расположено изображение стилизованного сердца. Знак зарегистрирован в черном, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №210814 представляет собой словесное обозначение «BINGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что в переводе с английского языка слово «BINGO» обозначает вид азартной игры, напоминающей лото. Словесный элемент «Ringo» не имеет конкретного перевода на русский язык. В словарях есть указание, что указанное слово относится к музыке (некоему нетрадиционному и мало известному музыкальному стилю или является псевдонимом британского музыканта РИНГО Старра (Ричард Старки)). Однако, ввиду отсутствия конкретного семантического значения слова «Ringo» у коллегии имеются основания полагать, что оно будет восприниматься российским потребителем 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.

Словесные элементы «Ringo» и «BINGO» являются короткими словами (5 букв, 2 слога), в связи с чем влияние произношения каждой буквы имеет большое значение при установлении фонетического сходства. В данном случае произношение букв «R» и «B», с которых начинается прочтение слов, совершенно различно, что позволяет сделать вывод о значительном фонетическом различии сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление. Указанное достигается оригинальной проработкой спорного товарного знака в виде наличия словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом и изобразительного

элемента (стилизованного изображения сердца) в ярком цветовом исполнении (красным цветом).

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам №465061 и №210814 не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические и семантические, фонетические отличия.

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

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №465061 требованиям пункта 6 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 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.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.11.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465061.