

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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714633 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011714633 с приоритетом от 20.11.2009, установленным по дате подачи первоначальной заявки, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ЗАО «Сеть телевизионных станций», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 09 и услуг 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Указанная заявка является выделенной из заявки №2009729475.

В соответствии с ходатайством заявителя, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2011, из перечня заявки исключены все товары 09 и услуги 39 классов МКТУ, а также часть услуг 41 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГАЛИЛЕО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 10.12.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714633 для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ГАЛИЛЕО» представляет собой выполненное на русском языке название известной телевизионной передачи, изготавливаемой немецкой телевизионной компанией Victoria Production GmbH по заказу SevenOne Intermedia и телеканала ProSieben.

Согласно сведениям из сети Интернет на территории Российской Федерации программу производит ООО «ГалилеоМедиа» по лицензии и при содействии Victoria Production и SevenOne Internatoonal.

В силу указанного регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку потребитель может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя заявленных товаров и лица, оказывающего услуги.

Помимо этого, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг:

- словесным товарным знаком «ГАЛИЛЕО» по свидетельству №276973 [1] с приоритетом от 03.10.2001, зарегистрированным на имя ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «GALILEO» по свидетельству №225118 [2] с приоритетом от 03.10.2001, зарегистрированным на имя ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с заявленным на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом «ГАЛИЛЕО» по заявке №2011736874 [3] с приоритетом 25.01.2010 на имя ООО «ГалилеоМедиа» в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении от 06.03.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №471873 с приоритетом от 13.10.1987, объем исключительных прав по которому распространяется на услуги 41 класса МКТУ «организация развлечений, а именно развлекательные радио и телевизионные программы», им также подана заявка №2009729475 на регистрацию товарного знака «ГАЛИЛЕО», в силу чего ссылка экспертизы на заявку №2011736874, имеющую более поздний приоритет, неправомерна;

- экспертиза не привела каких-либо ссылок, препятствующих регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 38, 39 классов МКТУ;

- ссылка экспертизы на сайт <http://www.prosieben.de/tv/galileo> и телевизионную компанию Victoria Production GmbH, как на возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров и лица, оказывающего услуги, неправомерна, т.к. и сам сайт и ссылки на этот сайт приводятся на немецком языке, который не является родным для русскоязычного населения Российской Федерации и стран СНГ;

- при этом телепередача «ГАЛИЛЕО» хорошо известна российским зрителям именно как передача телеканала «СТС», принадлежащего заявителю, который является владельцем исключительного права на товарный знак «GALILEO», действующий на территории Российской Федерации с 13.10.1987 в отношении услуг, связанных с подготовкой телепередач;

- заявитель работает с различными компаниями, поручая изготовление конкретных передач по договору заказа, в том числе с ООО «Телеформат» или ООО «ГалилеоМедиа», указанным в заключении по результатам экспертизы,

однако природа авторских прав на создание передачи и услуг по организации развлекательных передач является принципиально различной, поскольку ЗАО «СТС», выпуская в эфир программы или какие-либо передачи, присваивает им некоторое название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в то время как права исполнителей: сценаристов, операторов, писателей, музыкантов, актеров и т.д. охраняются законом об авторском праве.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2012 и зарегистрировать товарный знак «ГАЛИЛЕО» по заявке №2011714633 в отношении товаров 03 и услуг 38, 39, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных ФИПС о товарном знаке по свидетельству №471873 и заявке №2009729475 [4];
- распечатки с сайтов сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «ГАЛИЛЕО» заявителем на канале СТС [5];
- Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС7748027 от 30.12.2011 [6].

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

С учетом даты (20.11.2009) поступления заявки №2011714633 на регистрацию товарного знака, 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ГАЛИЛЕО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению правовая охрана товарного знака по заявке №2011714633 испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 38, 39, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, довод возражения о неправомерности отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ является необоснованным, поскольку из перечня рассматриваемой заявки исключены услуги 39 класса МКТУ на основании ходатайства заявителя от 15.07.2011.

Из заключения по результатам экспертизы, а также материалов, представленных заявителем, следует, что обозначение «ГАЛИЛЕО» фонетически тождественно названию развлекательно-познавательной телепередачи «ГАЛИЛЕО», которая выходит на телеканале СТС с 26 марта 2007 года, то есть задолго до даты подачи заявки №2011714633 на регистрацию товарного знака.

В силу указанного есть основания полагать, что в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ заявленное обозначение в сознании российского зрителя связано именно с российским телевизионным каналом СТС, осуществляющим трансляцию развлекательных передач, подготовленных заявителем в лице ЗАО «Сеть Телевизионных Станций» (ЗАО «СТС»), а не с немецкой телевизионной компанией Victoria Production GmbH, на которую дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, и которая неизвестна российскому телезрителю.

Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что заявитель обладает исключительным правом на фонетически и семантически тождественный товарный знак «GALILEO», зарегистрированный в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к развлекательным телевизионным программам (свидетельство №471873), имеющий более ранний приоритет (13.10.1987), чем дата начала трансляций телепередачи «GALILEO» (30 октября 1998 года), изготавливаемой немецкой телевизионной компанией Victoria Production GmbH по заказу SevenOne Intermedia и телеканала ProSieben, на которые дана ссылка в заключении по результатам экспертизы.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сходство заявленного обозначения «ГАЛИЛЕО» с противопоставленными словесными товарными знаками «ГАЛИЛЕО» [1], «GALILEO» [2] обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным (с товарным знаком [1]) тождеством их словесных элементов.

Согласно уточненному заявителем перечню, правовая охрана заявленного обозначения не испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые приводились в заключении по результатам экспертизы как однородные услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне товарных знаков [1], [2].

Что касается противопоставленной заявки №2011736874 [3], выделенной из первоначальной заявки с приоритетом от 25.01.2010, то она имеет более поздний приоритет, чем приоритет заявки №2011714633 (20.11.2009).

В силу изложенного товарные знаки [1-2] и заявленное обозначение [3] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714633 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.03.2013, отменить решение Роспатента от 10.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714633.