

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, рассмотрела возражение от 05.09.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Телекомпания НТВ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727874, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011727874 с приоритетом от 26.08.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» и «С ЛЕОНИДОМ ЗАКОШАНСКИМ», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ» по свидетельству № 308076, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 40, 41, 42

классов МКТУ, однородных товарам 09, 16 и услугам 35, 38, 41, 42 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 308076 (ООО «Студия прямых продаж», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; вещание телевизионное интерактивное, в Интернете, а также с использованием цифровых коммуникаций; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы)», услуг 41 класса МКТУ «развлечения; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха и развлечений; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; подготовка и монтирование телепрограмм; передачи телевизионные; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; производство телевизионных фильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); формирование цифрового изображения; фоторепортажи; фотографирование; шоу-программы» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; размещение веб-сайтов», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письменное согласие от 23.08.2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении данных услуг.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 23.08.2013 правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 308076 [1].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.05.2013, был представлен оригинал письма-согласия от 12.12.2012 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака также и от ведущего выпускаемой заявителем телепрограммы «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ С ЛЕОНИДОМ ЗАКОШАНСКИМ» Л.В. Закошанского [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» и «С ЛЕОНИДОМ ЗАКОШАНСКИМ», выполненные буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.08.2011 испрашивается, согласно возражению, только в отношении части указанных в заявке услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 308076 с приоритетом от 31.10.2003 представляет собой словесное обозначение «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ», выполненное буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом за счет наличия в их составе близких и совпадающих звуков и звукосочетаний («ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» – «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ»), то есть являются сходными.

Услуги 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 308076 (ООО «Студия прямых продаж», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; прокат рекламного

времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; вещание телевизионное интерактивное, в Интернете, а также с использованием цифровых коммуникаций; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы)», услуг 41 класса МКТУ «развлечения; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха и развлечений; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; подготовка и монтирование телепрограмм; передачи телевизионные; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; производство телевизионных фильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); формирование цифрового изображения; фоторепортажи; фотографирование; шоу-программы» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; размещение веб-сайтов», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 23.08.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 308076 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных услуг.

Кроме того, необходимо отметить и то, что согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя было выражено также и Л.В.Закошанским, ведущим выпускаемой заявителем телепрограммы «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ С ЛЕОНИДОМ

ЗАКОШАНСКИМ», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 12.12.2012 [2].

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

удовлетворить возражение от 05.09.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011727874.