

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 07.02.2013, поданное ЗАО «Сеть телевизионных станций», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711659, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011711659 с приоритетом от 15.04.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «**GALILEO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «**GALILEO**» по заявке №2011711659 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «**GALILEO**» представляет собой название известной телевизионной передачи, изготавливаемой немецкой телевизионной компанией Victoria Production GmbH по заказу SevenOne Intermedia и телеканала ProSieben. Телепередача «**GALILEO**» транслируется с 30 октября 1998 года, т.е. на протяжении длительного времени. На русском

телевидении телепередача «GALILEO» выходит с 13 апреля 2009 года и является русским вариантом немецкой программы канала ProSieben. 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 с серией товарных знаков «Galileo/ГАЛИЛЕО» (свидетельства №№225118, 276973), ранее зарегистрированных на имя другого лица для однородных товаров 09 класса МКТУ, и обозначением «ГАЛИЛЕО» по заявке №2011736874, заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении от 07.02.2013, 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 услуг 38 класса 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 исключительных прав 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», на имя которого подана противопоставленная заявка №2011736874, 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 31.10.2012 и зарегистрировать товарный знак «**GALILEO**» по заявке №2011711659.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных ФИПС о товарном знаке по свидетельству №471873 и заявке №2011711659;
- распечатки с сайтов сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «ГАЛИЛЕО» заявителем на канале СТС.

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

С учетом даты (15.04.2011) поступления заявки №2011711659 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 «**GALILEO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из заключения по результатам экспертизы, а также материалов, представленных заявителем, следует, что обозначение «**GALILEO**» фонетически тождественно названию развлекательно-познавательной телепередачи «ГАЛИЛЕО», которая выходит на телеканале СТС с 26 марта 2007 года, т.е. задолго до даты подачи заявки №2011711659 на регистрацию товарного знака.

В силу указанного есть основания полагать, что в отношении услуг 41 и 38 классов МКТУ заявленное обозначение в сознании российского зрителя связано именно с российским телевизионным каналом СТС, осуществляющим трансляцию развлекательных передач, подготовленных заявителем 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 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 «**GALILEO**» с противопоставленными словесными товарными знаками «**GALILEO**» по свидетельству №225118 и «**ГАЛИЛЕО**» по свидетельству №276973 обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным (с товарным знаком по свидетельству №225118) тождеством их словесных элементов, а также однородностью товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011711659, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается противопоставленного комбинированного обозначения со словесным элементом «**ГАЛИЛЕО**» по заявке №2011736874, выделенной из первоначальной заявки с приоритетом от 25.01.2010, то, поскольку делопроизводство по этой заявке еще не закончено, она должна учитываться при проведении поиска тождественных и сходных обозначений.

Товарный знак по заявке №2011736874 представляет собой комбинированное обозначение в виде эллипсообразной фигуры, на фоне которой помещен словесный элемент «**ГАЛИЛЕО**», выполненный оригинальным шрифтом, размер которого уменьшается слева направо. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, синем, темно-синем, светло-синем, голубом, оранжевом, светло-оранжевом, желтом, темно-желтом, светло-желтом цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2011736874 показал их сходство, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «**GALILEO**» и «**ГАЛИЛЕО**».

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011711659 и по заявке №2011736874, обусловлена их принадлежностью к одному роду и виду, назначению, условиям реализации и кругом потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ вызывает в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№225118, 276974 и заявленным на регистрацию товарным знаком по заявке №2011736874, что определяет их сходство до степени смешения.

Вместе с тем, нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ.

В силу указанного вывод о том, что заявленное обозначение «**GALILEO**» по заявке №2011711659 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака для услуг 38 класса МКТУ, нельзя признать обоснованным.

Что касается довода заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «**GALILEO**» по свидетельству №471873 и заявки №2009729475, имеющих более ранний приоритет в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ по сравнению с противопоставленной заявкой №2011736874, то коллегия отмечает следующее.

Принятие решения о предоставлении правовой охраны товарным знакам осуществляется по каждой заявке, в зависимости от каждого конкретного случая и в соответствии с действующим законодательством.

Поскольку, на момент вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011711659, противопоставленное обозначение по заявке №2011736874, как указано выше, входило в круг обозначений и товарных знаков, среди которых, согласно пункту (14.4.2.1) Правил, проводился поиск на тождество и сходство заявленного обозначения, наличие у заявителя исключительного права на сходный товарный знак в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ не могло служить основанием для снятия указанного противопоставления, до завершения делопроизводства по этой заявке.

В отношении заявки №2009729475, упомянутой в возражении, было принято решение Роспатента от 23.01.2013 о признании ее отозванной.

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

удовлетворить возражение от 07.02.2013, отменить решение Роспатента от 31.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711659.