

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 22.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Телекомпания «Останкино», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014708781, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014708781 с приоритетом от 21.03.2014 на имя заявителя подано словесное обозначение «Здоровье», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 24.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «Здоровье» (свидетельство №348212 с приоритетом от 14.09.2005; свидетельство

№289076 с приоритетом от 18.01.2002, свидетельство №289075 с приоритетом от 18.01.2002), зарегистрированными ранее на имя Закрытого акционерного общества «Журнал «Здоровье», 127994, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1, в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 38, 41 классов МКТУ;

- общеизвестным товарным знаком «ЗДОРОВЬЕ» (свидетельство №4 с приоритетом от 01.02.1992), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Журнал «Здоровье», 127994, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что поскольку заявленное обозначения является сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В поступившем 22.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 41 класса МКТУ: «передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы»;

- услуги 41 класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными услугами, приведенным в перечне 38, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №348212, №289076, 289075;

- заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные» приобрело широкую известность и ассоциируется исключительно с компанией заявителя, что подтверждено решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2015, принятым по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №348212, поступившего 13.08.2014;

- согласно указанному решению, коллегией было установлено, что словесное обозначение «ЗДОРОВЬЕ» длительное время используется в качестве названия цикловой передачи, которая пользуется большой популярностью у зрительской аудитории. Телепередача «ЗДОРОВЬЕ» является одной из старейших программ на отечественном телевидении (впервые вышла в эфир в 1960 году);

- коллегией было установлено, что обладателем общеизвестного товарного знака № 4 ЗАО «ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ» не ведется какой - либо деятельности, связанной с радиовещанием или с телевизионным вещанием. Основной деятельностью ЗАО «ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ» является выпуск журнала «Здоровье» и другой печатной продукции, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не способна ущемить законные интересы владельца общеизвестного товарного знака «ЗДОРОВЬЕ», поскольку в силу многолетнего параллельного сосуществования данных знаков потребителям хорошо известно, что издателем журнала «ЗДОРОВЬЕ» является ЗАО «Журнал «Здоровье», а изготовителем цикловой телевизионной передачи «ЗДОРОВЬЕ» является ЗАО «Телекомпания Останкино»;

- серия товарных знаков «ЗДОРОВЬЕ», принадлежащих ЗАО «Журнал Здоровье», и заявленное обозначение, используемое ЗАО «Телекомпанией Останкино» сосуществуют на протяжении многих лет и не приводят к смешению потребителями, а соответственно основания для их противопоставления отсутствуют, что подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 17.06.2008 г. № 4173/08, согласно которой установлено, что длительное сосуществование товарных знаков является обстоятельством, свидетельствующим о признании товарных знаков несходными до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014708781 в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ: «передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за

исключением производства рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12 февраля 2015 года по товарному знаку № 348212 [1];
- копию Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.06.2008 г. № 4173/08 [2];
- копию Свидетельства о регистрации ЗАО «Телекомпания «Останкино» № 1350252 от 11.03.1997 г. [3];
- копию Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах №1350252 от 18.12.2001 г. ЗАО «Компания «РТС» [4];
- копию Свидетельства ЗАО «Телекомпания «ОСТАНКИНО» № 001.350.252 от 11.03.1997 г. [5];
- распечатки из сети Интернет [6];
- копии страниц журналов «ТВ-Парк» [7];
- копии страниц еженедельной газеты «Правда» [8];
- копии дипломов [9];
- копии Договоров на создание и поставку аудиовизуального произведения и предоставление прав на его использования за 1997 – 2005 года [10].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.03.2014) поступления заявки №2014708781 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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 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. 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 абзацем 1 и подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

Положениями статьи 6-quinquies C.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Здоровье», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №4 [11] представляет собой словесное обозначение «ЗДОРОВЬЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный знак признан общеизвестным с 01.02.1992 в отношении товара 16 класса МКТУ: «журнал».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №289075 [12]

The image shows the word 'Здоровье' (Zdorovie) written in a red, cursive, handwritten-style font. The letters are connected and have a soft, flowing appearance.

представляет собой слово «Здоровье», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в красном цвете в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №289076 [13]

The image shows a trademark consisting of the word 'ЗДОРОВЬЕ' in a green, blocky, uppercase font. To the left of the word is a small, red, cursive 'Здоровье' written vertically.

представляет собой обозначение «ЗДОРОВЬЕ», в центральной части которого расположен словесный элемент «ЗДОРОВЬЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от буквы «З» находится словесный элемент «Здоровье», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, зеленом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №348212 [14]

The image shows the word 'ЗДОРОВЬЕ' in a black, blocky, uppercase font. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

представляет собой словесное обозначение «ЗДОРОВЬЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, зеленом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [11-14], основными элементами являются словесные, поскольку они являются

единственными или доминирующими элементами в знаках, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаком [11-14] установлено, что они являются фонетически тождественными.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) слово «здоровье» имеет значение «нормальное состояние организма, при котором правильно действуют все органы».

Имеющиеся графические отличия в сравниваемых знаках (особенности шрифтового исполнения), носят несущественный характер.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического, семантического тождества и графического сходства их словесных элементов.

Вместе с тем, согласно положению статьи 6 quinquies [с-(1)] Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Из представленных заявителем документов [1, 3-10] следует, что словесное обозначение «ЗДОРОВЬЕ» длительное время (впервые вышла в эфир в 1960 году) используется в качестве названия цикловой телепередачи, которая пользуется большой популярностью у зрительской аудитории. Телепередача «ЗДОРОВЬЕ» является одной из старейших программ на отечественном телевидении. Изначально программа изготавливалась Главной редакцией научно-популярных и образовательных программ Гостелерадио СССР, а начиная с 1997 года её изготавливает ЗАО «Телекомпания «Останкино».

В соответствии с договорами [10] на создание и поставку аудиовизуального произведения и предоставление прав на его использование, заключенными между изготовителем программы (ЗАО «Телекомпания «Останкино») и вещательной компанией (ЗАО «Общественное Российское Телевидение», ОАО «Общественное Российское Телевидение», ОАО «Первый канал»), программа «ЗДОРОВЬЕ»

еженедельно транслируется на «Первом телеканале» (ОРТ). Коллегия также приняла во внимание, что ОАО «Первый канал» является самой крупной государственной телекомпанией, обладающей наибольшим охватом аудитории Российской Федерации (98,8 % населения), (см. <https://ru.wikipedia.org>).

О том, что программа «ЗДОРОВЬЕ» выходила на протяжении многих лет свидетельствуют копии страниц журнала «ТВ-ПАРК» и газеты «ПРАВДА» [7, 8], в которых в программе телеканала ОРТ указана телепередача «ЗДОРОВЬЕ».

Так же, программа «ЗДОРОВЬЕ» неоднократно награждалась различными дипломами [9], в том числе, Первой международной премией «Грация 2010», как лучшая телевизионная программа в области красоты и здоровья.

Кроме того, из представленного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2015 [1] следует, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [11-14] «с 1955 года издает научно-популярный журнал «ЗДОРОВЬЕ», предназначенный для населения и медицинских работников».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в результате многолетнего параллельного сосуществования потребителям хорошо известно, что издателем журнала «ЗДОРОВЬЕ» является ЗАО «Журнал «Здоровье», а изготовителем цикловой телевизионной передачи «ЗДОРОВЬЕ» является ЗАО «Телекомпания Останкино».

Учитывая длительное сосуществование товарных знаков, коллегия приходит к выводу о признании сравниваемых товарных знаков несходными до степени смешения. Данный вывод подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которая изложена в Постановлении №4173/08 от 17.06.2008 [2].

Так же, коллегией было учтено, что заявитель уточнил перечень услуг 41 класса МКТУ услугами «передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы», которые не являются однородными услугам 38, 41

классов МКТУ «вещание телевизионное, радиовещание, передача сообщений; публикация текстовых материалов; клубы здоровья; клубы [культурно-просветительные]», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [11-14], так как они относятся к разному роду услуг, имеют разные условия оказания, разное назначение.

Принимая во внимание изложенное выше, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение следует признать необоснованным, поскольку он не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Длительное сосуществование знаков на рынке обуславливает вывод об отсутствии угрозы их смешения со стороны российских потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2016, отменить решение Роспатента от 24.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014708781.