

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 05.10.2015, поданное по поручению компании Эй энд И Телевижн Нетуоркс, ЛЛК (A&E Television Networks, LLC), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707470, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013707470 было подано 07.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изображение буквы «Н», выполненное оригинальным шрифтом с имитацией объема. Под буквой расположена полоса со скошенными краями, слева от буквы – стилизованное изображение стрелки, под полосой расположено выполненное оригинальным шрифтом слово «HISTORY». Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом, золотистом, красном, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 03.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707470 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками по свидетельствам №№313962, 442317, ранее зарегистрированными на имя ООО «Виасат Холдинг», Москва в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «HISTORY», которые являются доминирующими в сравниваемых обозначениях.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.10.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства.

Фонетическое отличие словесной части заявленного обозначения от словесной части противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием дополнительных словесных элементов к слову «HISTORY»: в заявленном обозначении это буква «Н», а в противопоставленных товарных знаках – слово «VIASAT», являющееся частью фирменного наименования владельца противопоставленных товарных знаков – Виасат Холдинг.

Сравниваемые комбинированные товарные знаки производят различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии, поскольку обладают ярким запоминающимся графическим исполнением, которое легко

запоминается потребителями и впоследствии позволяет им безошибочно узнавать данные обозначения среди других обозначений для однородных услуг.

Семантика заявленного обозначения заключается в слове «HISTORY», а с учетом доминирующего положения заглавной буквы «H», ее можно интерпретировать как «История с большой буквы». Семантика противопоставленных товарных знаков складывается из совокупности всех элементов, входящих в эти знаки, и также отсылает потребителей к исторической теме. Однако ввиду присутствия в знаках части фирменного наименования их владельца – Виасат Холдинг, потребители могут отличать заявленное обозначение от противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию.

В возражении отмечено, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №313962 истек, в связи с чем данная регистрация не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель также обращает внимание на то, что является правообладателем



товарного знака THE HISTORY CHANNEL, зарегистрированного для услуг 38 класса



МКТУ, а также владельцем изобразительных знаков :

- знака по международной регистрации №994684, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- знаков по международным регистрациям №993432 и №989643, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.



Заявитель также является владельцем комбинированного знака HISTORY по международной регистрации №993433, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении приведены сведения о заявителе как об известной компании, владеющей международным спутниковым и кабельным телеканалом HISTORY, специализирующимся на показе различных документальных фильмов исторической тематики, который доступен в 155 странах мира на 39 языках. 21 ноября 2013 года заявитель анонсировал запуск телеканала HISTORY в России.

Полагая, что представленная информация свидетельствует о невозможности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013707470.

К возражению приложены копии публикаций противопоставленных товарных знаков и знаков, правообладателем которых является заявитель, распечатки из сети Интернет о деятельности компании – заявителя и копия affidavita, содержащего сведения о деятельности заявителя, в том числе на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков для получения писем-согласий на регистрацию в России заявленного обозначения в качестве товарного знака, рассмотрение возражения неоднократно переносилось по его просьбе. На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2016, заявитель вновь представил ходатайство о переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения, ввиду того, что переговоры пока не завершены. Однако, учитывая длительные сроки переговоров, коллегия сочла нецелесообразным дальнейшее перенесение даты заседания коллегии по рассмотрению данного возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2013) поступления заявки №2013707470 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 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 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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) 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 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 комбинированное



обозначение **HISTORY**, включающее изображение буквы «Н» и словесный элемент «HISTORY».

По данным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №313962 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права. Дата внесения соответствующей записи: 18.05.2016.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №313962 не подлежит рассмотрению в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2013707470.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №442317



представляет собой комбинированное обозначение **HISTORY**, включающее словесный элемент «HISTORY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, над которым размещен круг синего цвета, внутри которого расположен графический элемент в виде двух соединенных между собой горизонтальной перекладиной стилизованных башен, образующих букву «Н». В верхней части круга слева выполнена надпись мелким шрифтом «VIASAT». Товарный знак охраняется в синем, голубом, сером, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «HISTORY», играющих существенную роль в

индивидуализации услуг заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а также графического сходства этих слов, обусловленного использованием заглавных букв латинского алфавита одинакового шрифта. Сходство знаков также усиливается за счет сходного композиционного решения обозначений, включающих стилизованные буквы «Н» в изобразительной части обозначений, и одинаковое расположение тождественных словесных элементов «HISTORY» в общей композиции сравниваемых обозначений. Различное цветовое решение обозначений не оказывает существенного влияния на степень их сходства, учитывая близкое композиционное решение при тождестве словесных элементов.

Однородность услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по роду и виду (услуги в области телевизионного и кабельного вещания, телекоммуникационные услуги), назначению, кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707470, следует признать обоснованным.

Доводы заявителя относительно наличия у него исключительного права на товарный знак и ряд международных регистраций, имеющих сходное и тождественное композиционное решение с заявленным обозначением, не могут служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку товарный знак по свидетельству №144215 имеет

существенные отличия от заявляемого обозначения и противопоставленного товарного знака, знаки по международным регистрациям №994684, №993432 и №989643 являются изобразительными и не содержат словесного элемента «HISTORY», тождество которого со словесным элементом противопоставленного товарного знака оказало решающее влияние на вывод о сходстве знаков, кроме того, правовая охрана на территории Российской Федерации изобразительным знакам по международным регистрациям №993432 и №989643 и комбинированному знаку по международной регистрации №993433 предоставлена в отношении товаров, неоднородных заявленным услугам 38 класса МКТУ.

Информация о заявителе как лице, оказывающем услуги в области телекоммуникации, телевизионного и кабельного вещания, принята во внимание коллегией, однако она не опровергает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2015, и
оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2014.**