

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рассмотрела поступившее 06.06.2016 возражение 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 05.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708561, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013708561 было подано 15.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, 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»(хистори) – «история, прошлое» (англ.). Регистрация товарного знака испрашивается в желтом, золотистом, красном, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 05.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708561 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц

комбинированными товарными знаками   **HISTORY** по свидетельствам

 **HISTORE**
склад историй по свидетельству №362274 [3], а также №№313962, 442317 [1-2], словесным товарным знаком «**HISTORY**» по свидетельству №230052 [4] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.06.2016, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением.

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 [1-2] обусловлено наличием дополнительных словесных элементов к слову «**HISTORY**»: в заявленном обозначении это буква «Н», а в противопоставленных товарных знаках [1-2] – 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 противопоставленный товарный знак по свидетельству №313962 прекратил действие, что подтверждается сведениями из открытых реестров ФИПС, в связи с чем данная регистрация не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении противопоставленного знака [3] заявитель отмечает, что заявленное обозначение не является сходным с этим знаком ни по одному из критериев сходства обозначений. В частности, словесная часть заявленного обозначения состоит из буквы «H» (эйч) и слова «HISTORY», которые вместе прочитываются как «эйч истори», а словесная часть противопоставленного товарного знака состоит из слов «HI STORE СКЛАД ИСТОРИЙ» (хай стор склад историй). Очевидно, что фонетическое отличие словесной части заявленного обозначения от словесной части противопоставленного товарного знака [3], усиленное вхождением словосочетания «склад историй», легкого для восприятия и запоминания российскими потребителями, в состав противопоставленного товарного знака.

Сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии и не могут быть восприняты как

принадлежащие одному и тому же производителю, так как обладают ярким запоминающимся графическим исполнением, которое легко запоминается потребителями и впоследствии позволяет им безошибочно узнавать данные обозначения среди других обозначений для однородных услуг и ассоциировать их с конкретными компаниями.

Семантика заявленного обозначения заключается в слове HISTORY (история, историческая наука), а с учетом доминирующего положения в заявленном обозначении заглавной буквы H (Эйч) ее можно интерпретировать как «История с большой буквы». Семантика противопоставленного товарного знака [3] складывается из совокупности всех элементов (словесных и графических), входящих в его состав: английская часть товарного знака - HI STORE - является игрой слов и означает «склад историй», что отражено в русской версии этого словосочетания, расположенного под горизонтальной чертой. Графическая часть противопоставленного товарного знака, представляющая собой фрагмент системы хранения, логично вписывается в общую семантику «склада историй» противопоставленного товарного знака.

Также в возражении указано об отсутствии сходства заявленного комбинированного обозначения и словесного товарного знака «HISTORY»[4] по звуковому, графическому и смысловому сходству обозначений.

Заявитель также обращает внимание на то, что он является правообладателем



товарного знака THE HISTORY CHANNEL, зарегистрированного для услуг 38 и 41 классов

МКТУ, а также владельцем изобразительных знаков  :

- знака по международной регистрации №994684, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 и 41 классов 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 05.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708561.

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 06.12.2016, 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 выслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.03.2013) поступления заявки №2013708561 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 подпункта 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 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 по заявке №2013708561 заявлено



комбинированное обозначение , включающее изображение буквы «Н» и словесный элемент «HISTORY». Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

По данным 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, о чем 18.05.2016 внесена соответствующая запись.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №313962 [1] не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, обусловлена их совпадением по роду и виду (организация культурно-просветительных мероприятий, развлечения, телепрограммы), назначению, кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения



противопоставленными товарными знаками



«**HISTORY**»[2-4] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2,4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «**HISTORY**», играющих основную индивидуализирующую роль в знаках, а также графическим сходством этих слов, обусловленным использованием заглавных букв латинского алфавита одинакового шрифта. Сходство знаков также усиливается за счет сходного композиционного решения обозначений, включающих стилизованные буквы «**H**» 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.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2,4] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В связи с указанным следует признать обозначение по заявке №2013708561 сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ со знаками [2, 4], противопоставленными в заключении экспертизы, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса

В отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] коллегия отмечает следующее.



В результате анализа заявленного обозначения



противопоставленного товарного знака [3] установлено, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующими факторами.

Во-первых, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, входящих в знаки, поскольку состоят из разного количества слов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков, словесный элемент «**HISTORY**» заявленного обозначения, являясь лексической единицей английского языка, произносится как «хистори» с ударением на первый слог, в то время как словесный элемент «**HI STORE склад историй**» товарного знака [3] произносится как «хай стор склад историй». Во-вторых, отсутствует семантическое сходство сравниваемых обозначений, поскольку «**HISTORY**» в переводе с английского языка означает «история, прошлое» в отличие от элемента «**HI STORE**», не имеющего смыслового значения, в связи с чем семантику обозначения «**HI STORE склад историй**» определяет словосочетание «**склад историй**». Кроме того, сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление на потребителя за счет использования в них разной цветовой гаммы, наличия в знаке [3] дополнительных слов, выполненных буквами русского алфавита, более привычного для российского потребителя.

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.

Информация о заявителе как о 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 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2015.