

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 14.03.2005, поданное ФГУП «ВГТРК», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 06.12.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003717617/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003717617/50 с приоритетом от 12.09.2003 заявлено на регистрацию на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Москва в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «БЕЗ ГАЛСТУКА С ИРИНОЙ ЗАЙЦЕВОЙ», выполненные буквами русского алфавита на тканевом фоне.

Охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 06.12.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «БЕЗ ГАЛСТУКА С ИРИНОЙ ЗАЙЦЕВОЙ» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком «БЕЗ ГАЛСТУКА» по свидетельству №240255.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 14.03.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки визуально отличаются за счет присутствия в заявленном обозначении изобразительного элемента;
- кроме того, различие знаков обусловлено наличием в обозначении по заявке №2003717617/50 имени и фамилии ведущей программы Ирины Зайцевой, хорошо известной телезрителям;
- в дополнение к возражению заявителем представлена информация о том, что Палатой по патентным спорам было принято решение от 06.06.2006 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №240255.

.Копия указанного решения представлена в Палату по патентным спорам на заседании коллегии 29.06.2006..

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенного в заявке перечня услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки №2003717617/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4. 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится решение Палаты по патентным спорам от 06.06.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №240255 полностью.

Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленной регистрации №240255 устраняет причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2003717617/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.03.2005, отменить решение экспертизы от 06.12.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, оранжевый, черный;

(511)

- 35— систематизация информации в машинных базах данных, демонстрация товаров, тексты рекламные, телевизионный прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, реклама телевизионная;
- 38— почта электронная, радиовещание, радиореклама, информация по вопросам, кабельное телевизионное вещание, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, связь с использованием компьютерных терминалов, телевизионное вещание, публикация текстовых материалов за исключением рекламных объявлений;
- 41— служба новостей, монтаж на магнитных носителях с видеозаписью, подготовка (монтаж) телевизионных программ, производство видеофильмов, прокат аудиозаписей, прокат звукозаписей, прокат кинофильмов, развлекательные телевизионные передачи, услуги студии записи;
- 42— разработка компьютерного программного обеспечения, экспертиза инженерно-техническая.