


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531462, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2013723751 с приоритетом от 12.07.2013 зарегистрирован 26.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №531462 в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Фэшн Теле Сеттлмент Корпорейшн Лимитед, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №531462 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение по свидетельству № 531462 с приоритетом 12.07.2013 является сходным до степени смешения с обозначением, используемым ООО «ФЭШНТВ» при вещании международных телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD» с 2007 года;

- в оспариваемом товарном знаке и в обозначении, используемом лицом, подавшим возражение, элементы «FASHIONTV» занимают доминирующее положение и акцентируют на себе внимание;

- оба обозначения произносятся как «ФЭШНТВ» и переводятся с английского как «мода, модный» и «ТВ», сокращение от «телевидение»;

- телеканал «Fashion TV Network» зарегистрирован Обществом с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ» в Роскомнадзоре как средство массовой информации 13.12.2007, номер свидетельства ЭЛ № ФС 77- 30621, лицензии на вещание №№13059, 20151. Телеканал «Fashion TV HD» зарегистрирован как средство массовой информации 13.08.2010, номер свидетельства ЭЛ № 77 – 41600, лицензия на вещание №17231, 20105;

- ООО «ФЭШНТВ» ведет вещание телеканалов с 2008 года по лицензионному договору с компанией «Fashion TV Russia». «Fashion TV Russia» получил эксклюзивное право на вещание данного телеканала от владельца телеканала – компании «FTV DVI ltd». Данные факты были установлены Арбитражным судом г. Москвы по делу А40 – 32692/2015 и подтверждены Девятым апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам;

- компании ООО «ФЭШНТВ» принадлежит сайт www.ftvchannel.ru, на котором размещено обозначение «F FASHIONTV». Данное обозначение используется при съемках передач и вещании телеканалов, принадлежащих ООО «ФЭШНТВ». На сайте «YOUTUBE» размещены видеоматериалы, содержащие отрывки передач телеканала «Fashion TV»;

- телеканал «Fashion TV» широко известен в России. На всей территории Российской Федерации он транслируется по Лицензионному договору с ЗАО «АКАДО-Столица» начиная с 2013 года;

- за 8 лет активной работы по продвижению и трансляции международных телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD» российский потребитель уже ассоциирует обозначение «F Fashiontv» с услугами, предоставляемыми ООО «ФЭШНТВ». Данное обозначение используется для индивидуализации услуг по телевизионному вещанию, созданию фильмов, проведению культурных мероприятий, мастер классов, банкетов и т.д. Такая деятельность подразумевает широкую известность и предназначена для широкого круга потребителей, что сильно увеличивает вероятность ввода потребителей в заблуждение при регистрации сходного обозначения на другое лицо;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ФЭШНТВ» зарегистрировано 14.08.2007 года. Основные виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ: рекламная деятельность, деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность в области передачи (трансляции) и распределении программ телевидения. Вышеперечисленные услуги однородны всем услугам 38 класса МКТУ «вещание телевизионное», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №531462 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

1. Распечатка страницы с сайта Роскомнадзора о регистрации СМИ «Fashion TV Network (Фэшн ТВ Нэтворк)» ЭЛ № ФС 7 7 - 30 621.
2. Распечатка страницы с сайта Роскомнадзора о лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV Network» №13059.
3. Распечатка страницы с сайта Роскомнадзора о лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV Network» №20151.

4. Распечатка страницы с сайта Роскомнадзора о лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV Network» №17231
5. Копия Свидетельства о регистрации СМИ серии Эл № ФС 77-48379 от 27.01.2012) - телеканал под названием «Fashion TV Network».
6. Копии лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на осуществление вещания: ТВ №13059 на кабельное вещание СМИ «Fashion TV Network» (ФэшнТВ Нэтворк) от 13 февраля 2008, сроком на пять лет.
7. Распечатка страницы с сайта Роскомнадзора о лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV HD» №20151.
8. Копии лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на осуществление вещания: ТВ №17231 на кабельное вещание СМИ «Fashion TV HD» (ФэшнТВ ЭйчДи) от 23 ноября 2010; ТВ №20105 на кабельное вещание СМИ «Fashion TV HD» (ФэшнТВ Эйч Ди) от 02 марта 2012; Копия Свидетельства о регистрации СМИ серии Эл № ФС 77-48380 от 27.01.2012) - телеканал под наименованием «Fashion TV HD».
9. Копия решения СИП по делу А40-32692/2015.
10. Копия подтверждения от АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», аккредитованного регистратора доменных имен, что ООО «ФэшнТВ» является администратором доменного имени FTVCHANNEL.RU.
11. Копия договора на оказание видеослужб от 27 июня 2014г. по съемке видеоматериалов для передач: «Светская жизнь», «Русский кутюр», «Fashion Digest» и др.
12. Акты к договору и выписка из ЕГРЮЛ ИП Зайцев А.В.
13. Лицензионный договор Fashion TV от 28 февраля 2013 между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ЗАО «АКАДО-Столица» («Лицензиат»).

14. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФЭШНТВ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №531462 в установленном порядке был ознакомлен с возражением ООО «ФЭШНТВ» и в отзыве представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак по свидетельству № 531462 включает оригинальный графический элемент в виде стилизованного изображения силуэта женщины, а также словесные элементы «FSHION» и «TV», выполненные в две строки, при этом буквы «F» и «TV» являются заглавными, а элемент «TV» выполнен крупным шрифтом;

- визуальное обозначение не может быть смешено потребителями, так как изобразительные элементы обозначений и графическое исполнение их словесных элементов не обладают достаточными признаками сходства, напротив, их композиция и характерные визуальные особенности позволяют отличать услуги, маркированные обозначениями, друг от друга;

- товарный знак по свидетельству № 531462 включает элемент «TV», который является общепринятым сокращением от английского слова television (телевидение), а также словесный элемент «Fshion», который может ассоциироваться с английским словом fashion (мода). Таким образом, товарный знак может восприниматься как имеющее значение «телевидение о моде, телевидение моды, модное телевидение». В отношении услуг 38 класса МКТУ «вещание телевизионное» словесные элементы с указанными значениями обладают крайне низкой различительной способностью и подлежат отнесению к слабым элементам, тогда как основную индивидуализирующую функцию исполняет графическая составляющая знака: композиционное построение и своеобразный изобразительный элемент;

- правообладатель просит принять во внимание тот факт, что словесные элементы «FASHION» и «TV» (TELEVISION), а также их сочетания в течение длительного времени используются различными лицами при оказании услуг телевизионного вещания, например, канадским телевизионным каналом

«FASHION TELEVISION» (официальные сайты -fashion.tv, fashiontelevision.com) созданным в 2001 году и ставшим в 2015 году частью группы FASHION ONE, каналом World Fashion Channel (официальный сайт WFC.TV), каналом FASHION GUIDE TV, доступным для просмотра российским пользователям в режиме онлайн;

- в соответствии с законодательством и сложившейся судебной практикой, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и подлежит доказыванию. Вместе с тем, в возражении отсутствуют доказательства, подтверждающие, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №531642 (12 июля 2013 года) данное обозначение могло ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- в возражении указано, что ООО «Фэшнтв» было создано специально для запуска трансляции международного канала в России. Поскольку лицензию на телевизионное вещание может получить только российское лицо, владелец телевизионного канала, будучи иностранным лицом, не имеет возможности напрямую осуществлять трансляцию в России. В этой связи указание наименования российской компании (в данном случае - ООО «Фэшнтв») в приложенных к возражению копиях лицензий и договора является обязательным. Однако данные документы не доступны широкому кругу потребителей, так как не сопутствуют оказанию услуги конечному пользователю (телезрителю) и не подтверждают факт существования в сознании потребителей какой-либо связи между обозначением и лицом, подавшим возражение;

- часть материалов, представленных лицом, подавшим возражение, которая демонстрирует наличие у него собственного контента, транслируемого на интернет-сайте www.ftvchannel.ru (копия договора с ИП Зайцевым от 27.06.2014 на создание видеороликов и соответствующие распечатки с сайта, содержащие фрагменты видеороликов), не может быть принята во внимание в рамках настоящего возражения, так как материалы датированы позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 531462, либо вовсе не содержат указания

даты. В виду вышеизложенного, материалы возражения не содержат доказательств существования в сознании потребителей устойчивой связи между обозначением «FASHIONTV» и непосредственно ООО «ФэшнТВ», и, следовательно, возможности ведения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, выполнена в кириллице, в одно слово, способно вызывать ассоциации, но не имеет словарного значения, тогда как товарный знак по свидетельству № 531462 включает два словесных элемента, выполненных буквами латинского алфавита и четко ассоциируются с определенными английскими словами «мода» и «телевидение». При произнесении сравниваемых словесных элементов следует отметить различия в качественном и количественном составе звуков и слогов: [ФЭШНТВ] и [ФАШЭН ТИ-ВИ];

- при проведении сравнительного анализа лицом, подавшим возражение, был неправомерно оставлен без внимания визуальный критерий. При этом в данном случае, с учетом слабой различительной способности словесных элементов в целом, графическая составляющая играет ключевую роль при оценке сходства обозначений;

- в соответствии с законодательством и сложившейся практикой, однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и осуществляется право на фирменное наименование, является одним из условий для признания правовой охраны товарного знака недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. При этом для признания данного права необходимо доказать использование фирменного наименования до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак. Указание видов экономической деятельности в уставе предприятия само по себе не доказывает использование фирменного наименования при введении данных услуг в гражданский оборот. Более того, наличие лицензий, приложенных к возражению, и договора с ЗАО «АКАДО-

Столица» сами по себе не могут подтверждать факт оказания услуг. Иные же материалы не могут быть основанием для подачи возражения, так как относятся к более позднему периоду по отношению к приоритету оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы:

15. Информацию с официального сайта канала Fashion Television www.fashion.tv.
16. Информацию о канале Fashion Television Channel с сайта www.installsat.tv.
17. Информацию о канале Fashion Television с сайта www.ru.tvpedia.wikia.com.
18. Информацию о канале Fashion ONE с сайта www.fashionone.ru.
19. Информацию о канале WORLD FASHION CHANNEL с сайта www.wfc.tv.
20. Информацию о канале FASHIONGUIDE-TV с сайта www.fashionguide-tv.com.
21. Информацию о канале FashionGuide TV с сайта www.on-tv.ru.
22. Заглавную страницу официального сайта канала FASHIONTV www.ftvchannel.ru.
23. Раздел информации о канале FASHIONTV с официального сайта www.ftvchannel.ru.
24. Раздел контактной информации с официального сайта www.ftvchannel.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №531462 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше 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 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или

обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;


- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Товарный знак «  » по свидетельству №531462 с приоритетом от 12.07.2013 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой словесные элементы «Fashion TV» выполненные в оригинальной манере в две строки. В словесном элементе «Fashion» буква «А» выполнена в виде стилизованного изображения девушки. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и серого цветов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531462 оспаривается ООО «ФЭШНТВ» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству №531462 фирменное

наименование ООО «ФЭШНТВ», право на которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [14] возникло 14.08.2007, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.07.2013). Собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком (сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «FASHION TV»/«ФЭШНТВ» (телевидение о моде или модное телевидение).

Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки, словесная составляющая легко прочитывается как «FASHION TV» («ФЭШН ТВ»).

Довод правообладателя о том, что данные средства индивидуализации отличаются визуально, не может быть принят во внимание, поскольку, сама по себе природа фирменного наименования не предполагает включение в него изобразительного элемента и основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесная составляющая.

Что касается хозяйственной деятельности ООО «ФЭШНТВ», то из совокупности представленных к возражению документов [1 – 14] усматривается, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, оно выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при оказании услуг телевизионного вещания.

Так, уже в 2007 году по данным Роскомнадзора на имя ООО «ФЭШНТВ» было зарегистрировано СМИ «FashionTV Network» (телепрограмма), лицензия на телевизионное вещание данной телепрограммы по кабельному телевидению была выдана 13.02.2008 [2 -4].

Далее в 2010 году ООО «ФЭШНТВ» была получена лицензия на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV HD».

В 2012 году было зарегистрировано средство массовой информации «Fashion TV Network» и получена лицензия (13.02.2008) на кабельное вещание

данного СМИ [5]. Согласно приложению к данной лицензии №13059 от 13.02.2008 общий объем вещания составлял 168 часов в неделю, а направлением вещания явилось специализированное информационное вещание о международном мире моды, дизайна и стиля моды, шоу показы заметных светских событий, а также увлекательные истории дизайнеров, моделей и звезд.

Также в 2012 году лицом, подавшим возражение, было зарегистрировано СМИ «Fashion TV HD» с такой же тематикой (вещание о моде и дизайне) [6].

В феврале 2013 года ООО «ФЭШНТВ» заключило лицензионный договор с ЗАО «АКАДО – Столица» [13] на распространение канала при использовании телевизионного приемника.

Таким образом, оказываемые ООО «ФЭШНТВ» услуги и услуги 38 класса МКТУ «вещание телевизионное», представленные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к общему роду услуг, имеют одинаковое назначение и совпадающий круг потребителей.

Таким образом, довод возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №531462 предоставлена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Материалы возражения не содержат документов подтверждающих, что потребитель однозначно ассоциирует передачи канала «FASHION TV» с ООО «ФЭШНТВ».

Поскольку согласно представленным документам вещание указанного канала осуществляется посредством кабельного телевидения, подписчики заключают договор непосредственно с ЗАО «АКАДО», производство программ и шоу передач осуществляется иными лицами по заказу лица, подавшего

возражение, а указание на ООО «ФЭШНТВ» на представленных кадрах из передач отсутствует.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодексе, следует признать недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2017, и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531462 полностью.