

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 07.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658420, поданное FASHION TV Programmgesellschaft mbH, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**fashiontv**» с приоритетом от 21.12.2015 по заявке № 2015741919 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.05.2018 за № 658420. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФэшнТВ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 38 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 658420 предоставлена неправомерно.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 658420 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком «**FASHION TV**» по международной регистрации № 706838А, имеющим более ранний приоритет (конвенционный приоритет от 21.04.1998), который продолжает действовать, в частности, в отношении услуг «*трансляция телевизионных программ; телевизионные программы*» 38 класса МКТУ.

В возражении приведены следующие доводы:

- в 2015 году правообладатель товарного знака по свидетельству № 658420 подал заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 706838А (дело № СИП-714/2015), указав в качестве своей заинтересованности в подаче заявления на то, что в Роспатенте на рассмотрении находится заявка № 2015741919 на регистрацию оспариваемого товарного знака «**fashiontv**» на его имя;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2016 на странице 18 сделан вывод о сходстве знака «**FASHION TV**» по международной регистрации № 706838А и обозначения «**fashiontv**» в силу тождества сравниваемых обозначений по звуковому (полное вхождение одного обозначения в другое) и смысловому признакам (полное совпадение значений – Мода ТВ), а также их сходства по графическому признаку (общее зрительное впечатление; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит; цвет или цветовое сочетание);

- также в решении суда указано, что деятельность по ретрансляции телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD», по оказанию услуг по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений является однородной услугой 38 класса МКТУ – «*телекоммуникации, информационные агентства (новости), радио- и телевизионная связь; трансляция телевизионных программ; телевизионные или радиопрограммы; распространение информации в*

*Интернете», услугам 41 класса МКТУ – «развлечения; радио- и телевизионные развлечения; монтаж радио- и телевизионных программ; производство дисков, компакт-дисков, аудио- и видеокассет; услуги студий звукозаписи, агентств для артистов, прослушивания артистов, разработка арт-проектов; организация представлений; организация концертов, организация выставок для культурных или образовательных целей; услуги оркестров, исполнителей; дискотеки; прокат фильмов, звукозаписей, кинопроекторов и аксессуаров, театральных декораций; организация конкурсов для образовательных или развлекательных целей», а также услугам 42 класса МКТУ «информация о моде, услуги дизайна одежды, съемка на видеоленту, офисы редакции»;*

- также однородными были признаны услуги, оказываемые правообладателем, и услуги 41 класса МКТУ – *«организация представлений; организация концертов, организация выставок для культурных или образовательных целей; организация конкурсов для образовательных или развлекательных целей; услуги оркестров, исполнителей; дискотеки»,* услуги 42 класса МКТУ – *«информация о моде, услуги дизайна одежды, съемка на видеоленту, офисы редакции»;*

- согласно решению суда лицо, подавшее возражение, доказало использование своего товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ *«трансляция телевизионных программ; телевизионные программы»,* что послужило основанием для сохранения правовой охраны противопоставляемого товарного знака в отношении этих услуг;

- товарные знаки, охраняемые в соответствии с международной регистрацией № 706838А и свидетельством № 658420, имеют крайне высокую степень сходства, близкую к тождественности;

- потребителем услуг *«трансляция телевизионных программ; телевизионные программы»* является очень широкий круг потребителей, которые, к тому же, не являются специализированной аудиторией; телевизионные передачи чаще или реже смотрят практически все граждане в России: кто-то у себя дома по телевизору, кто-то в гостях, кто-то видит их в публичных местах (кафе, салоны красоты, фитнес

клубы и т.д.) на установленных в них панелях, некоторые предпочитают смотреть Интернет версии телевизионных трансляций на планшетах или коммуникаторах;

- широко распространенные телевизоры «Smart TV» могут принимать как эфирные сигналы, так и вещание в сети Интернет; в связи с этим обозначение, которое используется при трансляции телевизионного канала и присутствует на экране, а также в программе телепередач, становится известно и становится узнаваемым у очень широкой аудитории;

- все услуги оспариваемого товарного знака связаны с услугами «*трансляция телевизионных программ; телевизионные программы*», они либо взаимодополняют друг друга, либо оказываются в одном и том же месте, либо соотносятся как общее – частное;

- услуга «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*» предполагает донесение советов до потребителя, в свою очередь, наиболее распространенным и эффективным способом донесения информации до потребителя является использование средств массовой информации (если в средствах массовой информации появляется информация (сообщение, совет) с использованием такого же (или крайне похожего) обозначения, что и у лица, транслирующего канал, то потребитель с большой степенью вероятности может отнести данное сообщение к знакомому ему телевизионному каналу);

- услуга «*обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете*» предоставляется многими компаниями в Интернете одновременно с услугами по трансляции видеоканалов, услугами электронной почты и другими телекоммуникационными услугами (например, на сервисе «Youtube» можно посмотреть передачу в записи или в прямом эфире и в этом же месте обсудить ее с другими пользователями);

- все услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 658420, могут быть отнесены к понятию «*телекоммуникации*», также как и услуги «*трансляция телевизионных программ; телевизионные программы*»;

- услуги 41 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 658420, являются сопутствующими по отношению к услугам «*трансляция телевизионных*

*программ; телевизионные программы»* (многие телевизионные каналы сейчас создаются и/или вещаются в цифровом виде, следовательно, все, что связано с технологиями цифровых коммуникаций в любом виде очень тесно связано с услугами телевизионного вещания и данным видом деятельности в целом и может породить в сознании потребителя ассоциацию с тем, что данные услуги предоставляются тем же лицом, что и услуги *«трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания»*;

- услуги 38 класса МКТУ – *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; радиовещание»* и услуги *«трансляция телевизионных программ; телевизионные программы»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 706838А, объединены общим родовым понятием *«телекоммуникации»*, тесно связаны друг с другом по своей природе (относятся к услугам электронной связи и СМИ), являются взаимодополняемыми;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков названные услуги, оказываемые с использованием фактически тождественных обозначений, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658420 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 658420;

(2) сведения о частичном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 706838А;

(3) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2016 по делу № СИП-714/2015.

Корреспонденцией, поступившей 12.08.2019, правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, представлен отзыв, содержащий следующие доводы:

- свою позицию лицо, подавшее возражение, обосновывает выводами мотивировочной части решения Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2016 по делу № СИП-714/2015, согласно которому была досрочно частично прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации №706838А в связи с его неиспользованием;

- суд установил использование ООО «ФэшнТВ» тождественного товарному знаку лица, подавшего возражение, обозначения «fashiontv» в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 и 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, для которых правовая охрана знака по международной регистрации № 706838А не действовала;

- несмотря на досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации № 706838А, лицо, подавшее возражение, осуществляет действия, являющиеся злоупотреблением правом;

- ранее, в 2015 году, лицо, подавшее возражение, и организация, которой оно передало исключительные права – ЗАО «Интермода», уже обращались с иском к правообладателю с требованием запретить использовать обозначения «FASHION TV» и «ФЭШНТВ», в том числе в фирменном наименовании, при ведении деятельности в области телекоммуникации, телевизионной коммуникации, трансляции телевизионного телевидения, распространения информации в Интернете, оказания услуг рекламы при трансляции канала;

- отказывая им в иске, суд учел, что попытка получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны ЗАО «Интермода»;

- доводы о том, что исключительное право на знак по международной регистрации № 706838А возникло ранее исключительного права на товарный знак по свидетельству № 658420, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела, поскольку, во-первых, правовая охрана этого товарного знака произведена в отношении услуг, для которых была прекращена правовая охрана товарного знака лица, подавшего возражение, и, во-вторых, для возникновения и сохранения исключительного права на товарный знак необходима фактическая деятельность лица на территории страны, где он подлежит охране;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов и сведений, которые свидетельствовали бы о его фактической деятельности на территории Российской Федерации;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не ведет самостоятельную фактическую деятельность на территории Российской Федерации, распространение на территорию Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации № 706838А противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- факт длительного правомерного осуществления деятельности правообладателем, в результате которой обозначение «**fashiontv**» ассоциируется именно с ним, подтверждается многочисленными доказательствами, представленными в материалы дела № 125660А, на основании которых Роспатент принял решение от 17.04.2019 о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А недействительным в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658420.

К отзыву приложены следующие материалы:

(4) копия решения Роспатента от 17.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 21.11.2018, против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1257660А;

(5) распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2016 по делу № А40-32692/15;

(6) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014 по делу № СИП-674/2014.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.08.2019, правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

(7) копия лицензии от 13.03.2012 на осуществление телевизионного вещания телеканала, выданной правообладателю;

(8) копия свидетельства Эл № ФС77-62969 от 04.09.2015 о регистрации средства массовой информации «Fashion TV Network (Фэшн ТВ Нэтворк)»;

(9) копии страниц из уставов правообладателя, 2007, 2009, 2015, 2016 гг.;

(10) копия лицензионного договора от 01.11.2007 между правообладателем (лицензиат) и Fashion TV Russia Limited, Британские Виргинские Острова (лицензиар), на распространение телепрограммы «FashionTV Network», правообладателем которой является FTV BVI LTD;

(11) копия лицензионного соглашения от 12.02.2007 между FTV BVI LTD, Британские Виргинские Острова, и Fashion TV Russia Limited, Британские Виргинские Острова, с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (21.12.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,



утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 658420 (приоритет от 21.12.2015) представляет собой словесное обозначение «**fashiontv**», выполненное буквами латинского алфавита в одно слово. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении знак «**FASHION TV**» по международной регистрации № 706838А, принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита так, что части «**FASHION**» и «**TV**» выполнены отдельно.

Правовая охрана данного знака, выделенного для Российской Федерации из международной регистрации № 706838 (ранее охраняемой на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 09, 25, 38, 41 и 42 классов МКТУ с дискламацией, см. WIPO Gazette 07/2004, 4/2000), была досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2016 по делу № СИП-714/2015 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, всех услуг 41 класса МКТУ, а также услуг «*télécommunications, agences d'informations (nouvelles), communications radiophoniques et télévisées; émissions radiophoniques; diffusion d'informations sur Internet*» 38 класса МКТУ и услуг «*gestion de lieux d'exposition, informations sur la mode, services de dessinateurs de mode, filmage sur bandes vidéo, bureaux de rédaction*» 42 класса МКТУ (см. WIPO Gazette 53/2016).

С учетом сказанного, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 706838А действует с дискламацией в отношении части товаров и услуг, а именно:

03 - *produits de parfumerie, produits de toilette, savons, parfums, lotions et eaux de toilette, eau de Cologne, alcools parfumés, crèmes, fards, poudre, rouge à lèvres, cosmétiques, huiles essentielles; shampoings, crèmes pour le bronzage* (парфюмерная продукция, туалетные принадлежности, мыло, парфюмерия, лосьоны и туалетная вода, одеколоны, парфюмированные спирты, кремы, румяна, пудра, помада, косметика, эфирные масла; шампуни, кремы для загара);

25 - *vêtements, chaussures, chapellerie; pantalons, chemises et chemisettes, jupes et robes, blousons et pardessus, vêtements de sport, casquettes, bonnets, ceintures (habillement), foulards* (одежда, обувь, головные уборы; брюки, рубашки и блузки, юбки и платья, куртки и пальто, спортивная одежда, кепки, шапки, ремни (одежда), шарфы);

38 - *diffusion de programmes de télévision; émissions télévisées* (трансляция телевизионных программ; телевизионные программы);

42 - *clubs de rencontres, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, restaurants* (клубы знакомств, сдача в аренду времени доступа к серверу базы данных, рестораны).

Сравнительный анализ оспариваемого (**fashiontv**) и противопоставляемого (**FASHION TV**) товарных знаков свидетельствует об их сходстве, которое основано на выводе об их фонетическом тождестве, а также сходстве по графическому признаку. В отношении смыслового сходства следует отметить, что оспариваемый товарный знак в представленном написании является фантазийным, однако, может быть воспринят как слитное выполнение значимых частей «FASHION» и «TV», что семантически сближает его с противопоставленным знаком по международной регистрации № 706838А.

Следует также указать, что сходство сравниваемых обозначений правообладателем не оспаривается. Вместе с тем им выражена позиция о неоднородности услуг, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых средств индивидуализации.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечне свидетельства № 658420, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака, коллегией установлено следующее.

Степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства средств индивидуализации, предназначенных для их маркировки. В ситуации, когда средства индивидуализации незначительно отличаются друг от друга, диапазон услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, в связи с чем у коллегии имеются основания для расширения диапазона услуг, которые следует рассматривать как однородные.

Услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (*доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи*) однородны услугам 38 класса МКТУ противопоставленной регистрации (*diffusion de programmes de télévision; émissions télévisées* – трансляция

телевизионных программ, телевизионные программы), поскольку данные услуги оказываются в одной отрасли (связь, телекоммуникации), имеют один круг потребителей и назначение.

Сопоставляемые услуги относятся к одному роду услуг: телекоммуникационные услуги, под которыми понимают передачу звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных (Официальная терминология Академик.ру, 2012, источник: [https://official.academic.ru/26028/Телекоммуникационные\\_услуги](https://official.academic.ru/26028/Телекоммуникационные_услуги)).

Согласно терминологии, принятой в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (в редакции на 21.12.2015), под трансляцией телеканалов понимается прием и доставка до пользовательского оборудования (оконечного оборудования) сигнала, посредством которого осуществляется распространение телеканалов, или прием и передача в эфир данного сигнала. При этом под услугой связи понимается деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

С учетом приведенных определений очевидно, что услуги *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи»* оспариваемой регистрации являются услугами связи. Аналогично, к данной категории услуг относятся услуги трансляции, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 706838А.

Таким образом, следует констатировать одно назначение сравниваемых услуг, отнесение их к одному роду услуг, что в совокупности, свидетельствует об их однородности.

В отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ оспариваемой регистрации установлено следующее.

Услуги по *«изучению общественного мнения»* включают услуги по проведению исследований с целью получения информации об общественном мнении по поводу социальных, экономических, политических и прочих проблем (см. 73.20.20 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014). Данные услуги предназначены для проведения статистических и тому подобных исследований, следовательно, имеют иное назначение и условия оказания, нежели услуги, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленной регистрации.

Услуги по *«изучению рынка»* связаны со сбором и предоставлением информации о товарах (услугах) физическим и юридическим лицам. При этом данные услуги, как правило, являются частью маркетинговых исследований, они предназначены для оценки состояния на определенном товарном рынке (в том числе рынке услуг), следовательно, имеют иное назначение, чем услуги противопоставленной регистрации. Кроме того, сравниваемые услуги относятся к различным родовым группам, имеют разный круг потребителей (потребителями названных оспариваемых услуг являются предприниматели, участники рынка, в то время как потребителями телепрограмм являются зрители – физические лица).

*«Информация деловая»* – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств. Назначение данных услуг существенно отличается от назначения услуг, оставшихся в перечне международной регистрации № 706838А. Сравнимые услуги не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Услуги 35 класса МКТУ – *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»* нацелены на

информирование потребителей о свойствах и характеристиках товаров. Данные услуги сопутствуют торговой деятельности, направлены, в том числе, на повышение степени информированности потребителей о товарах, предлагаемых на рынке, или о предприятиях, действующих на таком рынке. Эти услуги, так же как «информация деловая», имеют назначение, отличное от назначения услуг, имеющих в перечне противопоставленной регистрации.

Услуга «*обзоры печати*» оспариваемой регистрации представляет собой деятельность по аккумулярованию, анализу и предоставлению в обобщенном виде информации, доступной из печатных источников. Эти услуги направлены на сбор и систематизацию письменных сообщений, записей. Следовательно, названные услуги могут быть сопутствующими услугам по трансляции телевизионных программ, поскольку также связаны с обработкой и передачей сообщений, что свидетельствует о возможности признания их однородными по таким признакам как взаимодополняемость и общий круг потребителей. Возможность смешения в отношении сравниваемых в настоящем абзаце услуг усугубляется высокой степенью сходства товарных знаков, предназначенных для их маркировки.

Услуга «*обновление и поддержка информации в электронных базах данных*» связана с администрированием таких баз данных, следовательно, данная услуга может быть признана однородной услуге «*сдача в аренду времени доступа к серверу базы данных*», в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 706838А, поскольку они, зачастую, имеют один источник происхождения, оказываются одному кругу потребителей и могут выступать в качестве взаимодополняемых.

Услуги по «*обработке текста*» подразумевают услуги по изменению текстовых документов (в том числе, проверку правописания слов, построение оглавлений, корректировку общего вида текста и т.п.). Эти услуги имеют редакционную направленность, могут сопутствовать рекламной, издательской и иной деятельности, связанной с публикациями средств массовой информации. С учетом сказанного, данные услуги могут быть сопутствующими услугам по трансляции телевизионных программ, поскольку также связаны с обработкой и

передачей тестов (в том числе сценариев), что свидетельствует о возможности признания их (с учетом степени сходства товарных знаков) однородными по признаку взаимодополняемости.

Услуги «*организация подписки на газеты для третьих лиц*» предназначены для предоставления потребителям возможности получения периодических печатных изданий (а именно газет). Подписка может осуществляться непосредственно как в издательстве, так и через подписные агентства, организации почтовой связи, а также у распространителей или агентов по подписке. Для проведения подписки на периодические издания издательство заключает договор на оказание услуг с организациями. Очевидно, что данные услуги имеют иное назначение и условия оказания, чем услуги противопоставленной регистрации, следовательно, сравниваемые услуги не являются однородными.

Услуга «*посредничество коммерческое [обслуживание]*» (в широком смысле – деятельность по содействию заключения контрактов между поставляющей и потребляющей сторонами; в узком смысле – содействие и совершение торговой сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение, см. <http://www.glossary.ru>) представляет собой бизнес-услугу, оказываемую предпринимателям, направленную на помощь в организации и управлении бизнесом. Эти услуги не однородны услугам противопоставленного перечня, поскольку они отличаются по назначению, условиям оказания и кругу потребителей.

Услуги по «*предоставлению информации в области деловых и коммерческих контактов*» являются информационными услугами предприятиям, при этом такое информирование связано с ведением бизнеса, следовательно, данные услуги можно отнести к бизнес-услугам, то есть услугам, имеющим иное назначение, чем услуги, указанные в перечне регистрации № 706838А, для которых правовая охрана является действующей.

Услуга «*предоставление деловой информации через веб-сайты*» представляет собой информационную услугу, средством для оказания которой является информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. Нужно отметить, что



назначением этой услуги является именно предоставление информации, однако, то обстоятельство, что оказывается она с помощью сети Интернет, позволяет говорить о том, что эта услуга может сопутствовать услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации, связанным с предоставлением доступа к серверу базы данных. Таким образом, сравниваемые услуги могут быть взаимодополняемыми и иметь общий круг потребителей и условия оказания.

Под *«прокатом офисного оборудования и аппаратов»* следует понимать предоставление во временное пользование за плату различного офисного оборудования и аппаратов (например, принтеров, копировальных машин и т.п.). Эти услуги направлены на помощь в организации бизнеса, имеют иное назначение и условия оказания в сравнении с услугами, приведенными в перечне противопоставленной регистрации.

*«Услуги в области общественных отношений»* в 35 классе МКТУ связаны с общественным мнением, общественностью, в том числе управлением или воздействием на нее. Эти услуги подразумевают связи с общественностью (*«public relations»*), цель которых – влияние на общественное мнение. Названные услуги могут быть сопутствующими услугам по трансляции телевизионных программ, по взаимодополняемости и общему кругу потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ *«видеосъемка; дублирование; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов; служба новостей; субтитрование; услуги студий записи»* представляют собой услуги киностудий, эти услуги тесно связаны с услугами телевизионных трансляций, способны восприниматься как происходящие из одного коммерческого источника, следовательно, признаются однородными.

Услуги *«прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций»* представляют собой

услуги проката, имеющие отличное от услуг противопоставленного перечня назначение. Вместе с тем, следует учитывать, что эти услуги и услуги киностудий могут оказываться одними и теми же лицами, следовательно, также как и с услугами киностудий могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. По мнению коллегии, сравниваемые услуги, с учетом высокой степени сходства сопоставляемых товарных знаков, могут быть признаны взаимодополняемыми и, следовательно, однородными.

Услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; фотографирование; фоторепортажи»* представляют собой редакционно-издательскую деятельность. Эта деятельность может быть отнесена к деятельности средств массовой информации, следовательно, может быть признана взаимозаменяемой с деятельностью по трансляции телепрограмм.

Что касается остальных услуг 41 класса МКТУ оспариваемого перечня, то они имеют иное назначение, чем услуги, указанные в международной регистрации № 706838А. Так, оставшиеся услуги оспариваемого перечня направлены на организацию различных мероприятий, а также образование, прокат игрового оборудования, переводы. В свою очередь, услуги 38 класса МКТУ противопоставленной регистрации представляют собой услуги связи. При этом лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, который мог бы обосновать опасность смешения сравниваемых средств индивидуализации, маркирующих названные услуги. В частности, в дело не представлены сведения о транслируемых лицом, подавшим возражение, телевизионных передачах, которые могли бы свидетельствовать, например, об их обучающем характере. Изложенное, по мнению коллегии, свидетельствует об отсутствии оснований для вывода об угрозе смешения сравниваемых товарных знаков в отношении услуг *«информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы*

здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат оборудования для игр; услуги диск-жокеев; услуги образовательно-воспитательные; услуги устных переводчиков» 41 класса МКТУ и противопоставленных услуг.

Резюмируя все вышеизложенное, часть услуг оспариваемого перечня (35 – «обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги в области общественных отношений», 38 – «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи», 41 – «видеосъемка; дублирование; издание книг; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за

*исключением рекламных; служба новостей; субтитрование; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи») являются однородными услугам, указанным в международной регистрации № 706838А, для которых сохранена правовая охрана на территории Российской Федерации. Следовательно, в отношении перечисленных услуг регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.*

В отношении иных услуг оспариваемого перечня (35 – *«изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация подписки на газеты для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат офисного оборудования и аппаратов», 41 – «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат оборудования для игр; услуги диск-жокеев; услуги образовательно-воспитательные; услуги устных переводчиков») оснований для признания правовой охраны не соответствующей пункту 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.*

Что касается доводов сторон об иных решениях, принятых Роспатентом и судом, связанных с правовой охраной товарных знаков, принадлежащих участникам спора, то они касаются средств индивидуализации с иными объемами правовой охраны, следовательно, указанные решения не могут быть положены в основу выводов об однородности или отсутствия однородности сравниваемых в настоящем заключении услуг.

Доводы правообладателя о злоупотреблении лицом, подавшим возражение, правом не могут быть оценены в силу административного характера настоящего разбирательства. При этом наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на противопоставленный товарный знак является безусловным основанием для признания его заинтересованным при подаче возражения по мотивам несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658420 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ – «обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги в области общественных отношений», услуг 38 класса МКТУ – «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи», услуг 41 класса МКТУ – «видеосъемка; дублирование; издание книг; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных**

**электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; субтитрование; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи».**