


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «ФЭШНТВ»), при этом установила следующее.


Международная регистрация №1257660А комбинированного знака  с конвенционным приоритетом от 10.02.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 20.03.2015 в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Исключительное право на знак по международной регистрации №1257660А принадлежит компании FASHION TV Programmgesellschaft mbH, Wasagasse 4 A-1090 Wien (AT) (далее – правообладатель). Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А опубликованы 26.04.2018 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» №15/2018.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1257660А предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «ФЭШНТВ» осуществляет вещание телеканалов на территории Российской Федерации с 2007 года, что установлено вступившими в силу решениями Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-32692/2015 и Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-445/2017;

- оспариваемый знак по международной регистрации №1257660А представляет собой цветовую инверсию используемого ООО «ФЭШНТВ» обозначения «fashiontv» для индивидуализации услуг телевидения, распространения информации в сети Интернет, оказания услуг рекламного характера во время телевидения;

- таким образом, при восприятии оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А в отношении услуг телевизионного вещания у потребителей Российской Федерации может сложиться не соответствующее действительности представление о том, что данные услуги оказывает ООО «ФЭШНТВ»;

- ООО «ФЭШНТВ» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в качестве юридического лица 14.08.2007, основным видом деятельности общества является 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;

- право ООО «ФЭШНТВ» на фирменное наименование возникло до даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А, при этом фирменное наименование сходно с оспариваемым знаком в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «FASHIONTV» / «ФЭШНТВ»;

- правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А предоставлена для услуг 38 класса МКТУ

«телекоммуникационные услуги, вещание радиопрограмм, вещание программ кабельного телевидения, вещание программ кабельного телевидения и телевизионных программ, обеспечение доступа к информации в сети Интернет, а именно электронной связи в области моды и музыки, а также вещание радио- и телевизионных программ через Интернет; сбор и передача новостей (информационные агентства); передача звука и изображений через спутники» и 41 класса МКТУ - «производство фильмов, прокат кинофильмов, проекция фильмов, радио- и телевизионные развлечения, услуги в области образования и развлечений (входит в этот класс), музыкальные, певческие, театральные и танцевальные представления, в прямом эфире и через средства массовой информации; обучение по радио или телевидению; производство радио- и телевизионных программ, спортивные и культурные мероприятия; производство, прокат и показ фильмов (развлекательных), образовательных и развлекательных фильмов, хранящихся на записанных видеоносителях компакт-дисков, компакт-дисков и DVD-дисков, организация премиальных показов, организация показов мод в развлекательных целях, обеспечение обучения», которые однородны услугам ООО «ФЭШНТВ», поскольку эти услуги соотносятся как род (вид), у них один способ реализации и один круг потребителей.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А недействительным полностью.


В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ФэшнТВ» [1];
- Свидетельство о постановке на учет ООО «ФэшнТВ» в налоговом органе [2];
- Распечатка страницы с сайта Роскомнадзор о регистрации СМИ «Fashion TV Network (Фэшн ТВ Нэтворк)» ЭЛ № ФС 77 – 30621 [3];
- Распечатка страницы с сайта Роскомнадзор о лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV Network» №13059 [4];

- Копия лицензии на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV Network» №20151 с приложениями 1 и 2 [5];
- Распечатка страницы с сайта Роскомнадзор о регистрации СМИ «Fashion TV HD» №41600 [6];
- Распечатка страницы с сайта Роскомнадзор о лицензии на телевизионное вещание телеканала «FashionTV HD» №17231 [7];
- Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на осуществление вещания ТВ №20105 с приложениями 1 и 2 на кабельное вещание СМИ «Fashion TV HD» от 02 марта 2012 [8];
- Подтверждение от АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», аккредитованного регистратора доменных имен, что ООО «ФэшнТВ» является администратором доменного имени FTVCHANNEL.RU [9];
- Лицензионный договор от 01.08.2010, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ЗАО «АКАДО-Столица» («Лицензиат») [10];
- Лицензионный договор от 14.03.2011, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ООО ««КОМСТАР-ОТС»» («Лицензиат») [11];
- Лицензионный договор от 01.09.2014, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ООО «ЛайфСтрим» («Лицензиат») [12];
- Лицензионный договор от 01.09.2013, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ООО «Первое Цифровое Телевидение» («Лицензиат») [13];
- Лицензионный договор от 14.08.2013, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ООО «ГеоТелекоммуникации» («Лицензиат») [14];
- Лицензионный договор от 10.06.2011, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ЗАО «Эр-ТелекомХолдинг» (Лицензиат) [15];
- Лицензионный договор от 01.05.2015, заключенный между ООО «ФэшнТВ» («Лицензиар») и ООО «Сети Кабельного Телевидения» (Лицензиат) [16];
- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФЭШНТВ» [17].

Правообладатель знака по международной регистрации №1257660А в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:


- компания FASHION TV Programmgesellschaft mbH была зарегистрирована в Австрии в 2002 год и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации путем использования своих знаков «FASHION TV» (международная регистрация

№706838А) и «» (международная регистрация №811683А), для индивидуализации услуг «трансляция телевизионных программ», что подтверждается решениями Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-714/2015, №СИП-710/2015;

- фирменное наименование FASHION TV Programmgesellschaft mbH содержит словесный элемент FASHION TV, совпадающий со словесной частью оспариваемого товарного знака;

- как фирменное наименование правообладателя, так и его товарные знаки обладают «старшими» правами по сравнению с правом лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему фирменное наименование;

- оспариваемый знак по международной регистрации №1257660А продолжает серию товарных знаков правообладателя «FASHION TV» (международная регистрация

№706838А) и «» (международная регистрация №811683А).

К отзыву правообладатель прикладывает копию апостилированной выписки со сведениями из Торгового реестра суда Вены с переводом [18].

Таким образом, по мнению правообладателя, поступившее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1257660А не подлежит удовлетворению.

Лицо, подавшее возражение, изучив поступивший отзыв, представило свое мнение относительно изложенных в нем аргументов, а именно:

- правообладатель не спорит с доводами лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- довод правообладателя о приоритете его права на фирменное наименование в данном случае безоснователен, поскольку самостоятельная фактическая деятельность компании FASHION TV Programmgesellschaft mbH на территории Российской Федерации с использованием фирменного наименования FASHION TV не подтверждена судебными решениями, на которые ссылается правообладатель в отзыве.

В этой связи на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2019, лицо, подавшее возражение, представило решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2016 по делу №А40-32692/15, упомянутое в тексте рассматриваемого возражения, а также сведения о лицензиях №24885 и №24883, выданных 31.03.2013 ЗАО «ИНТЕРМОДА» на телевизионное вещание телеканала «F» и «F-International».

Следует указать, что после принятия поступившего 21.11.2018 возражения к рассмотрению, 16.01.2019 ООО «ФЭШНТВ» представило ряд дополнительных документов (в копиях), касающихся осуществления им деятельности на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с поступившими документами следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Упомянутые поступившие материалы от 16.01.2019 являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, о

чем лицу, подавшему возражение, сообщалось на заседании коллегии в ходе рассмотрения поступившего возражения. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

Вместе с тем изучив материалы поступившего возражения и отзыва и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.02.2015) оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2 – 14.4.2.4 настоящих 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 изготовителю.

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

Оспариваемый знак  по международной регистрации №1257660А с конвенционным приоритетом от 10.02.2015 является комбинированным, включает расположенную на фоне прямоугольника черного цвета латинскую букву «f» с точкой, заключенную в геометрическую фигуру в виде пятиугольника, а также

словесный элемент «FASHIONTV», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование «ФЭШНТВ», сходного, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком, а также осуществление деятельности в области телевидения с использованием обозначения «fashiontv», позволяет признать ООО «ФЭШНТВ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку «fashiontv» по международной регистрации №1257660А.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1257660А лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о способности обозначения на дату его приоритета вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Проанализировав представленные ООО «ФЭШНТВ» материалы возражения [1] – [17], а также проанализировав приведенные в тексте возражения ссылки на решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-32692/2015 и Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-445/2017, коллегия установила следующее.

ООО «ФЭШНТВ» осуществляло интенсивную деятельность по вещанию телевизионных телепрограмм задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается, представленными документами [1] – [17].


При этом необходимо отметить, что согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 года по делу №СИП-445/2017, суд, оценив представленные ООО «ФЭШНТВ» документы о фактической деятельности, пришел к выводу о том, что общество оказывало услуги телевизионного вещания, начиная с 2007 года. При этом также указано, что в 2007 году по данным Роскомнадзора на имя ООО «ФЭШНТВ» была зарегистрирована телепрограмма «FashionTV Network», лицензия на телевизионное вещание данной телепрограммы по кабельному телевидению была выдана 13.02.2008. Согласно приложению к данной лицензии №13059 общий объем вещания составлял 168 часов в неделю, количество абонентов - 3200000 (три миллиона двести тысяч) человек, а направлением вещания явилось специализированное информационное вещание о международном мире моды, дизайна и стиля жизни.

Далее в 2010 году по данным Роскомнадзора на имя ООО «ФЭШНТВ» было зарегистрировано СМИ «Fashion TV HD» (телепрограмма) и выдана лицензия на телевизионное вещание телеканала «Fashion TV HD». В феврале 2013 года ООО «ФЭШНТВ» заключило лицензионный договор с закрытым акционерным обществом «АКАДО - Столица» на распространение канала при использовании телевизионного приемника. Указанным договором в частности, зафиксировано количество абонентов на его начальную дату (01.03.2013) в количестве 250 000 абонентов.

Осуществление ООО «ФЭШНТВ» деятельности, связанной с телевизионным вещанием, подтверждается также судебными актами по делу №А40-32692/2015, на которые ссылается в возражении лицо, его подавшее. В рамках дела №А40-32692/2015 суды также установили, что ООО «ФЭШНТВ» в течение длительного периода времени (предшествующего дате приоритета оспариваемого знака по настоящему возражению) правомерно осуществляет деятельность по ретрансляции телеканала, используя для этих целей кабельную телекоммуникационную сеть. При

оказании услуг вещания телеканала указанное общество использовало обозначение «Fashion TV». Кроме того, суды установили, что ООО «ФЭШНТВ» принадлежит сайт www.ftvchannel.ru, на котором размещено обозначение «Fashion TV».

Кроме того, в отзыве правообладателя содержится ссылка на решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-714/2015 и №СИП-710/2015, вступивших в законную силу, из которых также усматривается осуществление ООО «ФЭШНТВ» деятельности по ретрансляции телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD» по кабельной телекоммуникационной связи, деятельности по оказанию услуг по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений, связанных с различными аспектами моды и освежение различных культурных мероприятий, рекламных услуг в этой сфере деятельности, а также услуг по размещению в сети Интернет информации о мероприятиях в области моды и музыки.

Указанная деятельность осуществлялась задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака с использованием обозначение «Fashion TV», которое входит в состав оспариваемого знака « fashiontv» в качестве индивидуализирующего элемента, занимающего доминирующее положение.

При этом следует указать, что оспариваемому знаку по международной регистрации №1257660А правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для следующих услуг 38, 41, 43 классов МКТУ:

38 класс МКТУ - telecommunications services; broadcasting of radio programs; broadcasting of cable television programs and television programs; provision of access to information in the Internet, namely electronic communication in the fields of fashion and music as well as broadcasting of radio and television programs via the Internet; collection and transmission of news (news agencies); transmission of sound and images via satellites (телекоммуникации; радиовещание; вещание телевизионное кабельное и телевещание; обеспечение доступа к информации в Интернете, а именно, связь электронная в сфере моды и музыки, а также трансляция радио и телепередач через Интернет; сбор и передача новостей (информационные агентства); передача звука и изображений через спутники);

41 класс МКТУ - film production, motion picture rental, projection of films, radio and television entertainment; services in the field of education and entertainment (included in this class), musical, singing, theater and dancing performances, live and via media; education via radio or television; production of radio and television programs, sporting and cultural activities; production, rental and showing of films (entertainment), educational and entertainment films, stored on recorded video carriers and CDs, CD ROMs and DVDs; organization of award shows; organization and arranging of fashion shows for entertainment purposes; providing of training (кинопроизводство, прокат кинофильмов, создание кинофильмов, радио- и телевизионных развлекательных передач; услуги в области образования и развлечений (включенные в этот класс), организация музыкальных, вокальных, театральных и танцевальных представлений вживую и через СМИ; радио- или телевизионные образовательные программы; производство радио- и телевизионных программ в области спортивных мероприятий и культурной деятельности; производство, прокат и показ кинофильмов (развлечения), образовательные и развлекательные кинофильмы, записанные на видеоносителях и CD, CD-ROM и DVD; организация премий в области развлечений; организация и подготовка показов мод в развлекательных целях; обеспечение обучения);

43 класс МКТУ - services for providing food and drink and temporary accommodation; services of a café; hotel services; providing hotel accommodation; catering; services of a restaurant; service of a snack-bar; services of a self service restaurants (услуги по обеспечению продуктами питания, напитками и временного проживания; услуги кафе; гостиничное обслуживание; обеспечение размещения в гостинице; питание; услуги ресторана; закусочные; рестораны самообслуживания).

При сопоставлении перечня оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А со сведениями об осуществляемой ООО «ФЭШНТВ» деятельности коллегия руководствовалась выводами Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-714/2015 и №СИП-710/2015 в части наличия однородности. Судом соотносилась деятельность ООО «ФЭШНТВ» с услугами 38, 41 классов МКТУ, приведенными в международных регистрациях №706838А, №811683А. При

этом следует констатировать, что эти услуги аналогичны услугам 38, 41 классов МКТУ знака по международной регистрации №1257660А.


Так, суд указал, что осуществляемые ООО «ФЭШНТВ» услуги по ретрансляции телеканалов «Fashion TV Network» и «Fashion TV HD» и по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений признаются однородными услугам, приведенной в перечнях 38, 41 классов МКТУ, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одному роду деятельности, имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, эти услуги могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Что касается услуг 43 класса МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А, то они относятся к деятельности, связанной с ресторанным и гостиничным бизнесом. По своей природе данные услуги не совпадают с деятельностью ООО «ФЭШНТВ» в области телевидения, отличаются по роду, по назначению, следовательно, их нельзя считать однородными. Каких-либо сведений о деятельности ООО «ФЭШНТВ» в области услуг 43 класса МКТУ поступившее возражение не содержит.

Таким образом, учитывая установленный судами факт наличия использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, сходного до степени смешения обозначения «Fashion TV» для индивидуализации деятельности, однородной услугам 38, 41 классов МКТУ оспариваемого знака, можно сделать вывод о том, что в сознании потребителя это спорное обозначение стало ассоциироваться с ООО «ФЭШНТВ».

При этом коллегия приняла во внимание довод отзыва о наличии у компании FASHION TV Programmgesellschaft mbH более ранних прав на знаки «FASHION TV» (международная регистрация №706838А с конвенционным приоритетом от 21.04.1998)




и «» (международная регистрация №811683А с конвенционным приоритетом от 03.03.2003), которые фактически входят в состав оспариваемого знака

« fashiontv» по международной регистрации №1257660А.

В этой связи следует указать, что правовая охрана знаков по международным регистрациям №706838А, №811683А на территории Российской Федерации действует только в отношении спорных услуг 38 класса МКТУ «трансляция телевизионных программ; телевизионные программы». При этом, исходя из решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-714/2015 и №СИП-710/2015, компания FASHION TV Programmgesellschaft mbH деятельность под этими знаками не осуществляет.

Суд по интеллектуальным правам исследовал договор коммерческой концессии от 01.07.2014, заключенный между компанией FASHION TV Programmgesellschaft mbH и ЗАО «ИНТЕРМОДА», а также договор от 01.08.2014, заключенный между ЗАО «ИНТЕРМОДА» и ООО «Орион Экспресс» о предоставлении последнему права сообщать телеканал для всеобщего сведения, а также данные Роскомнадзора о лицензиях на вещание ЗАО «ИНТЕРМОДА» и ООО «Орион Экспресс», и пришел к

выводу, что знаки «FASHION TV» и  размещались на документации к этим договорам, т.е. на внутренней документами компаний, недоступной для потребителей соответствующих услуг телевидения.

При этом каких-либо сведений о том, что указанные знаки использовались этими лицами непосредственно при осуществлении трансляции, как в случае с деятельностью ООО «ФЭШНТВ», а, следовательно, воспринимались потребителем как средства индивидуализации определенных услуг этих лиц, из упомянутых решений не усматривается.

Более того, согласно представленным лицом, подавшим возражение, лицензиям №24885 и №24883, выданным 31.03.2013 ЗАО «ИНТЕРМОДА» на телевизионное вещание телеканала «F» и «F-International», спорное обозначение «Fashion TV» в качестве средства индивидуализации телевизионного канала этим лицом не использовалось.

Аналогичный вывод был сделан Арбитражным судом г. Москвы от 20.02.2016 по делу №А40-32692/15, оставленным в силе Судом по интеллектуальным правам постановлением от 10.11.2016. Так, суд указал, что ЗАО «ИНТЕРМОДА» спорное

обозначение «Fashion TV» до времени рассмотрения этого спора не использовало и производителем соответствующих услуг не являлось.

В силу изложенного можно сделать вывод, что с 2007 года на территории Российской Федерации потребителю было известно обозначение «Fashion TV», сходное до степени смешения с оспариваемым знаком по международной регистрации №1257660А, только в связи с деятельностью ООО «ФЭШНТВ», которая однородна услугам 38, 41 классов МКТУ спорного знака. Указанное в отзыве правообладателя не опровергается.

Таким образом, при восприятии оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А в отношении услуг телевизионного вещания и связанных с ним однородных услуг 38, 41 классов МКТУ, у потребителя этих услуг в силу предшествующего опыта может сложиться представление о том, что их оказывает ООО «ФЭШНТВ», что не соответствует действительности. Следовательно, знак по международной регистрации №1257660А способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, согласно положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.


Также необходимо указать, что в качестве основания для подачи возражения ООО «ФЭШНТВ» указывает на несоответствие оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «ФЭШНТВ» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:


- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения [1] право на фирменное наименование «ФЭШНТВ» возникло у ООО «ФЭШНТВ» ранее даты (10.02.2015) приоритета оспариваемого знака по международной регистрации 1257660А, а именно 14.08.2007. Фирменное наименование «ФЭШНТВ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита обозначения «Fashion TV», которое используется ООО «ФЭШНТВ» не только в фирменном наименовании, но и в названии телеканала «Fashion TV Network», ««Fashion TV HD». Также следует констатировать, что словесный элемент «Fashion» представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «мода», а «TV» - общепринятое сокращение со значением «телевидение», см. www.translate.ru. Фирменное наименование «ФЭШНТВ» фонетически и семантически совпадает с индивидуализирующим словесным элементом оспариваемого знака «» по международной регистрации №1257660А, обуславливая вывод о сходстве этих средств индивидуализации до степени их смешения.


При этом, как указывалось выше, деятельность лица, подавшего возражение, однородна услугам 38, 41 классов МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А.

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, имеет более раннее исключительное право на сходное фирменное наименование, используемое им при осуществлении однородных видов деятельности, а, следовательно, оспариваемый знак по международной регистрации №1257660А не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Между тем, правообладатель в своем отзыве указал на наличие у него приоритетных прав на фирменное наименование и знаки по международным регистрациям «FASHION TV» по международной регистрации №706838А (конвенционный приоритет от 21.04.1998) и «» по международной регистрации №811683А (конвенционный приоритет от 03.03.2003).

Коллегия приняла указанный довод во внимание при анализе материалов настоящего дела и установила следующее.

Согласно выписке из Торгового реестра суда Вены [18] компания FASHION TV Programmgesellschaft mbH была зарегистрирована 16.05.2002, т.е. ранее ООО «ФЭШНТВ». Компания включает в качестве фирменного наименования спорный словесный элемент «FASHION TV». Вместе с тем коллегия не имеет сведений о сфере деятельности этого лица. Более того, как указывалось выше, правообладатель оспариваемого знака деятельность на территории Российской Федерации с использованием обозначения FASHION TV в сфере услуг право 38, 41 классов не осуществляет. В этой связи довод отзыва о наличии приоритетного права правообладателя на фирменное наименование представляется несостоятельным.

Что касается знаков по международной регистрации №706838А, №811683А с более ранним приоритетом, чем было получено исключительное право ООО «ФЭШНТВ» на фирменное наименование, то необходимо отметить следующее. Из указанных правообладателем знаков соотнести с правом на фирменное наименование ООО «ФЭШНТВ» можно только словесный знак «FASHION TV» по международной регистрации №706838А, поскольку «» по международной регистрации №811683А является изобразительным.

Действительно, знак «FASHION TV» по международной регистрации №706838А с конвенционным приоритетом от 21.04.1998, сходен с фирменным наименованием ООО «ФЭШНТВ» и является вариантом оспариваемого знака по международной регистрации №1257660А, имеет более ранний приоритет, его правовая охрана на территории Российской Федерации распространяется на однородные услуги 38 класса МКТУ «трансляция телевизионных программ; телевизионные программы».

Однако в данном случае при соотношении исключительных прав лица, подавшего возражение, и наличия у правообладателя права на товарный знак с более ранним приоритетом, коллегия исходит из требований пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которому при столкновении прав на средства индивидуализации, если могут

быть введены в заблуждение (контрагенты), преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Как было установлено выше, обозначение «FASHION TV» в результате использования на территории Российской Федерации ассоциируется с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака. Следовательно, наличие у правообладателя прав на знак «FASHION TV» по международной регистрации №706838А при соотношении права на фирменное наименование ООО «ФЭШНТВ» и права на знак по международной регистрации №1257660А в данном деле правового значения не имеет.

Резюмируя все вышеизложенное и принимая во внимание все обстоятельства дела, следует признать, что доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1257660А не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А недействительным частично в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ.