

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 22.07.2017 возражение ООО «ФЭШНТВ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741919, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015741919 было подано 21.12.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**fashiontv**», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741919 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку является описательным по отношению к заявленным услугам, указывая на их назначение, так как является сложносоставным словом, образованным от словесного элемента: «FASHION», в переводе с английского языка означающее «мода, фасон, форма, покрой, стиль и

т.д»(см. Интернет-словари), и общепринятого сокращения «TV» от слова «television» - телевидение, телевизионный (см. Новый большой англо-русский словарь/Ю.Д. Апресян, Москва, изд. «Русский язык», 2000, том 3, с.814 или см. Интернет <http://sokr.ru/tv>. Кроме того, в сети Интернет имеются сведения об использовании обозначения «fashiontv» различными лицами в качестве описательной характеристики, см., например, сайты <http://www.fashiontv.com>; <http://www.fashiontvplus.com>; <https://wfc.tv>.

Также экспертизой указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№1194593, 1201208, 1210320, 1212127, 1214308, 1215274, 1216663, 1219847, 1232399[1-9], правовая охрана которым предоставлена на имя Fashion One Television LLC в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, а также с товарным знаком по свидетельству №547389 [11], зарегистрированным на имя того же лица в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.09.2017, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением и приведены следующие аргументы:

1) до даты приоритета заявки №2015741919 заявитель в течение 7 лет осуществлял вещание телеканала FashionTV. Первая лицензия на вещание в сетях кабельного телевидения №13059 была выдана 13.02.2008. Последняя лицензия на вещание в сетях кабельного телевидения №20151 выдана 13.03.2012 и действует до 13.02.2023;

2) лицензии выданы на следующие направления вещания - информационное: программы о моде, интервью с дизайнерами одежды, трансляция показов модной одежды и недель моды, шоу-показов, заметных светских событий, истории дизайнеров, моделей и звезд; культурно-просветительское: культурно-просветительские программы, авторские циклы о важнейших мировых тенденциях модной одежды и недель моды, шоу-показов, истории дизайнеров, моделей и звезд; развлекательное: телевизионные ток-шоу, викторины, конкурсы;

3) телеканал «Fashion TV Network (Фэшн ТВ Нэтворк)» зарегистрирован заявителем в Роскомнадзоре как средство массовой информации 13.12.2007, номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 30621, статус свидетельства-действующее, лицензии на вещание №№13059, 20151. Телеканал «Fashion TV HD» зарегистрирован заявителем в Роскомнадзоре как средство массовой информации 13.08.2010, номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 41600, статус свидетельства - действующее, лицензия на вещание №17231, 2015;

4) как отображено на сайте <http://ftvchannel.ru/about-us>, заявитель вел вещание телеканала «fashiontv» 24 часа в сутки. Телеканал показывает события в мире моды и красоты. Заявитель создаёт более 600 видеоклипов в квартал о моде, событиях в мире моды и транслирует их посредством кабельной телекоммуникационной связи во всех регионах Российской Федерации. Таким образом, до 2016 г., т.е. за семь лет до подачи заявки заявителем было создано и продемонстрировано на территории России более 16 000 видеороликов о моде с использованием заявленного обозначения «fashiontv»;

5) реестр контрагентов заявителя по оказанным услугам за период с 01.01.2010 по 31.12.2015, в соответствии с которым трансляция телеканала «fashiontv» в данный период охватывала все регионы Российской Федерации, в частности, в реестре указано, что заявителем были заключены договоры на вещание канала «fashiontv» с такими компаниями как НТВ-ПЛЮС; Ростелеком; Акадо; НПО СКАТ - Черногорск; Нефтеюганский завод по ремонту; Архангельская телевизионная компания; БАШИНФОРМСВЯЗЬ ПАО; Байкальские информационные кабельные сети; НПО СКАТ-Саяногорск; Югрател; Альтаир-Тула; Поволжье-Телеком; Прима Телесеть Ачинск; Прима Телесеть Минусинск; Прима Телесеть Назарово; Урал Телеком; Волгателеком; Центральный телеграф ПАО (Москва); ФГУП РТРС «Рязанский ОРТПЦ»; Кубтелеком; Сибирьтелеком; Сахателеком; МультиКабельные сети Читы; СЦС Совител Череповец; ЭР-Телеком Тюмень; Ярославльтелесеть; Осколтелеком; Орёлсвязьинформ; Прима Телесеть Зеленогорск; Уфанет; Брянск Связь-ТВ; Мегафон Столичный Филиал; Мегафон Центральный Филиал; Мегафон Кавказский Филиал; Мегафон Поволжский Филиал; Мегафон Северо-Западный

филиал; Мегафон Уральский Филиал; Мегафон Сибирский Филиал; Мегафон Дальневосточный Филиал; ОрскТелеком; Липецкие кабельные сети; Норильск-Телеком и др.;

б) вышеперечисленные компании ведут вещание в следующих областях, краях и городах Российской Федерации: Черногорск; Нефтеюганск; Архангельск; Ачинск; Саяногорск; Минусинск; Назарово; Сургут (Югрател); Тула; Ульяновск (Поволжье-Телеком); Москва (Центральный телеграф ПАО (Москва)); Рязань; Краснодар (Кубтелеком); Чита; Череповец; Тюмень; Ярославль; Оскол; Орёл; Зеленогорск; Уфа; Брянск; Орск; Липецк; более 60-ти городов республики Башкирия (БАШИНФОРМСВЯЗЬ ПАО - www.bashtel.ru); Улан-Удэ (Байкальские информационные кабельные сети - www.bicnet.ru); Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Калужская область, Курская область, Нижегородская область, Орловская область, Рязанская область, Тульская область (Мегафон Центральный Филиал); Ростовская область, Воронежская область, Липецкая область, Тамбовская область, Белгородская область, Краснодарский и Ставропольский край, республики Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия Алания, Чеченская Республика, Ингушетия (Мегафон Кавказский Филиал); Астраханская область, Волгоградская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Ульяновская область, Чувашская республика (Мегафон Приволжский Филиал); Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Ненецкий АО Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Ивановская область, Костромская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область (Мегафон Северо-Западный филиал); Екатеринбург, Кировская область, Курганская область, Челябинская область, Тюменская область, Свердловская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Удмуртия и Коми, ЯНАО (Мегафон Уральский Филиал);

Новосибирская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Хакассия и Тыва (Мегафон Сибирский Филиал); Иркутская область, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Забайкальский, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, республики Бурятия и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ (Мегафон Дальневосточный Филиал);

7) заявитель за 7 лет до даты приоритета заявленного обозначения активно использовал своё фирменное наименование и продвигал на российском рынке кабельного телевидения свою продукцию, маркированную заявленным обозначением, в частности, за период с 01.01.2010 по 31.12.2015 заявитель заключил более 6 000 договоров с различными операторами кабельного телевидения на трансляцию во всех регионах Российской Федерации своих информационных, культурно-просветительских телевизионных программ о моде под фирменным наименованием «fashiontv», видеоролики заявителя размещены на Интернет-сайтах <http://ftvchannel.ru/> и <https://www.youtube.com/>. доступных многомиллионной аудитории, заявленное обозначение в течение 7 лет до даты приоритета использовалось заявителем в рекламе, при проведении ежегодных конкурсов, что способствовало значительным успехам в приобретении высокой известности заявленного обозначения и деловой репутации заявителя до даты подачи заявки, а также ассоциативности заявленного обозначения «fashiontv» с услугами заявителя - ООО «ФэшнТВ»;

8) к фантазийным обозначениям относят обозначения, которые для заявленного перечня товаров/услуг не обладают описательным характером, обозначения, обладающие семантикой, могут в отношении одних товаров/услуг быть описательными и, следовательно, не обладать различительной способностью, тогда как в отношении других товаров/услуг, они будут оригинальными и фантазийными;

9) если придерживаться мнения экспертизы, что словесный элемент «fashiontv» является сложносоставным словом, образованным от «fashion» - мода, фасон, форма, покрой, стиль и «tv» - общепринятое сокращение от слова «televisión» - телевидение, то возникает вопрос, каким образом словесный элемент «fashiontv»

является описательным по отношению ко всем заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ и некоторым услугам 38 класса МКТУ, не связанным напрямую с телевидением, например, таким услугам 35 класса МКТУ как аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций и т.д., услугам 38 класса МКТУ - агентства печати новостей; 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 т.д.; услугам 41 класса МКТУ - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам; образования или обучения]; услуги диск-жокеев; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы и т.д.;

10) в отношении вышеперечисленных услуг обозначение «fashiontv» является ассоциативным обозначением, то есть обозначением, которое прямо не указывают на услуги, для которых испрашивается регистрация, исходя из чего заявителю нет

необходимости представлять доказательства о приобретении заявленным обозначением различительной способности для всех услуг, за исключением телевизионного вещания, поскольку оно в отношении данных услуг является оригинальным и фантазийным;

11) сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения **fashiontv** и противопоставленных товарных знаков



Fashion One Fashion First FASHION|one



FASHION|one Fashion One Fashion Authority

Fashion One

Fashionbar

[1-10] показал, что они не являются сходными до степени смешения в целом, поскольку отличаются фонетически, семантически и визуально;

12) отсутствие фонетического сходства обозначений обусловлено разным числом и составом букв/звуков, различным количеством слогов, отсутствием фонетического вхождения заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки; по семантическому признаку также отсутствует угроза смешения заявляемого обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков, поскольку семантика заявленного обозначения – телевидение моды, где смысловое ударение падает на элемент «tv»(телевидение), смысловые значения знаков [1-5, 7, 8, 10] - единственная мода, мода одна, знака [6] – мода первая, знака [8] – власть моды, авторитет моды, знака [9] – модный бар, что свидетельствует о полном отсутствии смыслового сходства знаков;

13) визуальные отличия заявленного словесного обозначения от противопоставленных знаков состоят в разной длине обозначений, в наличии в ряде знаков изобразительных элементов, а также в использовании разного шрифта;

14) телеканал «FASHION ONE» был зарегистрирован как средство массовой информации (СМИ) только 13 июля 2017 года, т.е. спустя 9 (девять!) лет после регистрации заявителем телеканала «FASHIONTV» и приобретения словесным обозначением «fashiontv» узнаваемости и различительной способности на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741919.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- лицензия на осуществление телевизионного вещания №13059 от 13 февраля 2008, лицензия на осуществление телевизионного вещания №20105 от 02 марта 2012, лицензия на осуществление телевизионного вещания №20151 от 13 марта 2012 [11];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14 августа 2007 [12];
- выписка из ЕГРЮЛ [13];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 27.01.2012 ЭЛ №ФС77-48379 [14];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 27.01.2012 ЭЛ №ФС77-48380 [15];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 04.09.2015 ЭЛ №ФС77-62968 [16];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 04.09.2015 ЭЛ №ФС77-62969 [17];
- распечатки с сайтов Интернет [18];
- реестр контрагентов заявителя по оказанным услугам за период с 01.01.2010 по 31.12.2015[19];
- лицензионные договоры [20];

- счета, акты и счета-фактуры за 2010 - 2015 годы (CD диски) [21];
- договор №ФТВ-1/15 на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 22.02.2015 и акты [22];
- договор №ФТВ-2/15 на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 02.02.2015 и акты [23];
- договор от 29.11.2013 № ФТВ-13-08/08 на оказание заявителем рекламных услуг и Приложение №1 от 16.06.2014, а также акт, подтверждающий оказание услуг по договору [24];
- договор № ФТВ-14/5 на оказание заявителем рекламных услуг от 28.03.2014 и Приложение №1 от 16.06.2014, а также акт, подтверждающий оказание услуг по договору [25];
- договор №2 на оказание видеослужб от 27.06.2014, акты от 18.12.2015 №19/1-2015, от 31.12.2015 №20/1-2015 [26].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2015) поступления заявки №2015741919 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи

1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К таким обозначениям относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 42 Правил может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, в качестве товарного знака по заявке №2015741919 заявлено словесное обозначение **fashiontv**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, а именно: 35 – «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление

рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», 38 – «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», 41 – «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; макетирование публикаций, за

исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; 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 оборудования для игр; 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; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; услуги диск-жокеев; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «fashiontv» действительно состоит из слова «fashion» (в переводе на русский язык - мода, стиль, фасон, форма и т.д.) и общепринятого сокращения «tv» от слова «television» (телевидение, телевизионный), что может восприниматься, например, как «модное телевидение», «стильное телевидение», «модатв», что не позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение прямо указывает на вид и назначение услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015741919. Следовательно, обозначение «fashiontv» имеет фантазийный характер и способно индивидуализировать заявленные услуги. Кроме того, представленные заявителем материалы [11-26] об использовании заявленного обозначения в отношении услуг телевидения задолго до даты подачи заявки являются дополнительным свидетельством наличия у обозначения различительной способности и, как следствие, о соответствии его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения fashiontv с

противопоставленными товарными знаками



The image displays a comparison of the 'fashiontv' trademark with several other trademarks. At the top right, 'fashiontv' is written in a simple sans-serif font. Below it, the text 'Сравнительный анализ заявленного обозначения fashiontv с' is followed by 'противопоставленными товарными знаками'. The trademarks shown include: 1) A stylized 'F' logo above 'one|FASHION'. 2) A stylized 'F' logo above 'Fashion One Fashion First FASHION|one'. 3) A stylized 'F' logo above 'FASHION|one Fashion One'. 4) A circular logo with 'Fashion' repeated around the perimeter. 5) The text 'Fashion Authority'. 6) The text 'Fashion One'. 7) The text 'Fashionbar'. At the bottom right, the text '[1-10] показал следующее.' is present.

[1-10] показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Fashion». При этом в знаках [1-10] слово «Fashion» является элементом, образующим серию знаков, принадлежащих одному лицу – Fashion One Television LLC, что позволяет воспринимать заявленное обозначение как входящее в серию знаков с элементом «Fashion». Кроме того, в девяти из десяти противопоставленных знаков элемент «Fashion» также как и заявленном обозначении расположен в начальной части обозначений.

С учетом изложенного коллегия полагает, что наличие фонетического и семантического тождества элемента «Fashion», положенного в основу серии противопоставленных знаков, со словесным элементом «fashion», входящим в состав заявленного обозначения, свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки в целом вызывают сходные ассоциации, позволяющие, несмотря на отдельные отличия между обозначениями, воспринимать их как товарные знаки, принадлежащие одному лицу, что свидетельствует о возможности смешения однородных товаров/услуг в гражданском обороте при их маркировке сравниваемыми обозначениями.

Анализ перечня услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, с услугами 35, 38, 41 классов МКТУ противопоставленных знаков показал, что однородной является лишь часть услуг указанных классов, а именно: услуги 35 класса МКТУ – «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» признаны однородными услугам 35 класса МКТУ «маркетинг, помощь в управлении бизнесом, услуги по продвижению и рекламе, аренда площадей для рекламы, телевизионная реклама и создание рекламных роликов», в отношении которых действуют знаки [2, 8, 9], так как все они относятся к услугам по изучению рынка, продвижению и рекламе товаров/услуг; услуг 38 класса МКТУ – «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; радиовещание» однородны услугам 38 класса МКТУ «телевизионное вещание», для которых предоставлена правовая охрана знакам [1,3-5,8-10], поскольку они относятся к одной родовой группе услуг по передаче информации, 41 класса МКТУ – «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам развлечений; киностудии; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; прокат декораций для шоу-программ; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы» однородны услуге 41 класса МКТУ

«телевизионные развлекательные передачи», в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [5, 8, 10], поскольку они относятся к одной родовой группе «развлечения», что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Что касается остальных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015741919, то они признаны коллегией неоднородными, поскольку имеют разный вид, относятся к разным родовым группам услуг, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для регистрации заявленного обозначения по заявке №2015741919 в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2017, отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741919.