


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 26.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625299, поданное FASHION TV Programmgesellschaft mbH, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.




Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 21.12.2015 по заявке № 2015741920 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.07.2017 за № 625299. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФэшнТВ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 38 класса МКТУ Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 625299 предоставлена неправомерно.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 625299 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,



подавшему возражение, знаком «» по международной регистрации № 811683А, имеющим более ранний приоритет (конвенционный приоритет от 03.03.2003), зарегистрированным, в частности, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении приведены следующие доводы:

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 625299 пытался прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 811683А, принадлежащего лицу, подавшему возражение, путем обращения в Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-710/2015) с иском о досрочном прекращении правовой охраны знака в связи с его неиспользованием;

- решением суда был установлен факт использования знака по международной регистрации № 811683А в отношении услуг 38 класса МКТУ «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания», правовая охрана для этих услуг оставлена в силе;

- кроме того, судом установлено следующее: «сравнительный анализ спорного товарного знака и обозначения по заявке № 2015741920 позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку незначительные различия в элементах обозначений не влияют на формирование различного зрительного впечатления»;

- оспариваемый товарный знак, также как и знак по международной регистрации № 811683А, представляет собой изображение буквы «f» с точкой, помещенной в пятиугольник; разница заключается в том, что одно обозначение выполнено черным цветом на белом фоне, другое – белым на черном фоне;

- упомянутые обозначения сходны между собой до степени смешения;

- в отношении однородности услуг необходимо принимать во внимание, что в целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности;

- все услуги, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству № 625299, однородны услугам «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания», в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 811683А;

- в сравниваемых перечнях услуги «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача цифровых файлов» являются тождественными;

- остальные услуги однородны, так как предназначены для того же вида деятельности – продвижения услуг вещания;

- «сообщение» в общем случае может представлять собой и видеообращение (широкую известность получило традиционное обращение новогоднее Президента – это в явном виде элемент телевизионного вещания);

- 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 порождать в сознании потребителя ассоциацию с тем, что данные услуги предоставляется тем же лицом, что и услуги «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания»;

- широкое распространение получило предоставление фирмами, оказывающими телекоммуникационные услуги, пакета услуг, включающего телевизионное вещание, и пакета услуг, связанных с телекоммуникациями через сеть Интернет с возможностью заведения личного кабинета, обмена сообщениями и т.п. (см, например, прилагаемую рекламу услуг оператора АКАДО);

- многие провайдеры Интернета предлагают пакеты услуг ТВ вещания и пакета Интернет услуг;

- существует вероятность смешения услуг кабельного вещания и всех остальных услуг оспариваемой регистрации, особенно учитывая высокую степень сходства знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625299 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) сведения о частичном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 811683А;
- (2) распечатка сведений из сети Интернет: <https://www.akado.ru/services>;
- (3) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2016 по делу № СИП-710/2015;
- (4) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 625299.

Корреспонденцией, поступившей 14.03.2018, правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, представлен отзыв, содержащий следующие доводы:

- в 2015 году ЗАО «Интермода» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ФэшнТВ» о запрете использования обозначения в виде стилизованного изображения бриллианта вместе с буквой «f», охраняемого в соответствии с международной регистрацией № 811683А, владельцем которой является лицо, подавшее возражение (дело № А40-32692/15);

- Арбитражным судом г. Москвы установлено, что правообладателем зарегистрировано средство массовой информации (СМИ) – телеканал под названием «Fashion TV Network» и телеканал под названием «Fashion TV HD», получены лицензии на осуществление вещания;

- при оказании услуг вещания телеканала правообладателем используются обозначение «Fashion TV» и обозначение в виде стилизованного изображения бриллианта вместе с буквой «f»;

- в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде г. Москвы ЗАО «Интермода» не отрицало, что не использовало противопоставленный знак, не являлось производителем соответствующих услуг, по этой причине в иске указанному лицу было отказано, так как его действия являлись злоупотреблением правом;

- поскольку знак по международной регистрации № 811683А не использовался, с учетом вышеуказанного решения суда ООО «ФэшнТВ» приняло решение зарегистрировать товарный знак на свое имя;

- одновременно ООО «ФэшнТВ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 811683А в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ вследствие его неиспользования (дело № СИП-710/2015);

- в материалы судебного дела правообладателем представлены следующие документы: свидетельство от 27.01.2012 № ФС77-48379 о регистрации средства массовой информации телеканала «Fashion TV Network»; свидетельство от 27.01.2012 № ФС77-48380 о регистрации средства массовой информации телеканала «Fashion TV HD»; лицензия от 13.02.2008 № 13059 на осуществление телевизионного вещания, в соответствии с которой ООО «ФэшнТВ» предоставлено право осуществлять кабельное вещание посредством канала «Fashion TV Network» программ о моде; лицензия от 02.03.2012 № 20105 на осуществление вещания, в соответствии с которой ООО «ФэшнТВ» предоставлено право телевизионного вещания посредством канала «Fashion TV Network» программ о моде; лицензия от 13.03.2012 № 20151 на осуществление телевизионного вещания, в соответствии с которой ООО «ФэшнТВ» предоставлено право телевизионного вещания телеканала «Fashion TV Network», срок действия указанной лицензии – до 13.02.2023, ряд договоров, заключенных ООО «ФэшнТВ», на создание и размещение в эфире телеканала «Fashion TV Network» короткометражных аудиовизуальных произведений и другие документы;

- судом установлен факт использования лицом, подавшим возражение, знака по международной регистрации № 811683А только в отношении услуг 38 класса МКТУ «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания»;

- при рассмотрении дела № СИП-710/2015 лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств использования знака по международной регистрации № 811683А в отношении остальных услуг, указанных в международной

регистрации (услуги в области электросвязи, интернет-услуги, а именно передачи информации и развлечений в области моды и музыки, а также трансляция радио- и телевизионных программ через Интернет, сбор, поставка и передача новостей, передача звука и изображения с помощью спутников, производство фильмов, прокат кинокартин, проекция фильмов, вещание и телевизионные развлечения), и не указывалось, что услуга «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания» однородна остальным услугам, указанным в регистрации, в том числе и услуге «вещание»;

- трансляция в электросвязи (ретрансляция) – это процесс приема электрических сигналов, распространяющихся по проводам, или радиосигналов, и последующей их передачи в направлении от источника к приемнику, осуществляемый в промежуточных пунктах тракта связи. При трансляции, как правило, производится также усиление слабых сигналов и, если это необходимо, коррекция искажений. Применение трансляции позволяет ослабить или снять ограничения в дальности связи, обусловленные спецификой распространения радиоволн и затуханием сигналов при их передаче по линиям связи. Трансляцией пользуются главным образом при организации дальней связи, в том числе спутниковой связи (космической связи между земными станциями, а также между последними и космическим летательными аппаратами). Технические средства трансляции – промежуточные усилительные устройства (включаемые в кабельные линии связи через равные интервалы по всей их длине), активные ретрансляторы, пассивные ретрансляторы (<http://megabook.ru/>);

- вещание – процесс распространения информации средствами радио- или телевизионной техники. Подразумевает одновременный прием информации, передаваемой из одного передающего центра, большим количеством людей, использующих индивидуальные приемные устройства. Вещание подразделяют на эфирное и кабельное. С точки зрения коммуникативистики, понятие вещания для электронных СМИ аналогично понятию «публикация» для печатных СМИ. И то, и другое подразумевает публичное распространение информации, передачу ее потребителю (<https://academic.ru/>);

- услуга «телевизионное вещание» и услуга «телевизионная трансляция» регулируются разными законами Российской Федерации: телевизионное вещание регулируется Законом «О средствах массовой информации», тогда как телевизионная трансляция – Законом «О связи»;

- согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием); под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год; под продукцией средства массовой информации понимается тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации; под распространением продукции средства массовой информации понимаются продажа, подписка, доставка, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала (телевизионное вещание, радиовещание), вещание телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию, иные способы распространения; под телеканалом, радиоканалом понимается сформированная в соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм

и (или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов. Правила, установленные настоящим Законом и другими законодательными актами Российской Федерации для телепрограммы, радиопрограммы, применяются в отношении телеканала, радиоканала, если иное не установлено настоящим Законом; под вещателем понимается российское юридическое лицо, осуществляющее формирование телеканала или радиоканала и его распространение в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, радиовещание;

- согласно пункту 28.2 статьи 2 Федерального Закона Российской Федерации «О связи» от 25 июня 2003 г. трансляция телеканалов и (или) радиоканалов – прием и доставка до пользовательского оборудования (оконечного оборудования) сигнала, посредством которого осуществляется распространение телеканалов и (или) радиоканалов, или прием и передача в эфир данного сигнала;

- таким образом, вещание относится к средствам массовой информации, это выпуск в эфир контента, собственноручно созданного или закупленного, за содержание которого отвечает вещатель, а трансляция – это просто техническая передача электрических импульсов, содержащих в себе информацию;

- услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 625299, и услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 811683А, не являются однородными, поскольку обладают различным функциональным назначением; характеризуются отличными целевым назначением, каналами, условиями сбыта и кругом потребителей (услуги оспариваемого перечня связаны с осуществлением формирования телеканала или радиоканала и его распространения в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, радиовещание, тогда как услуги противопоставленного перечня связаны с технической передачей электрических импульсов на основании лицензии на трансляцию); услуги не являются взаимозаменяемыми, они оказываются предприятиями разной сферы услуг;

- сравниваемые услуги характеризуются долгосрочными отношениями и существенными финансовыми рисками, потребитель особенно внимательно будет

подходить к выбору компании-услугиодателя, прежде чем остановится на каком-либо предложении, следовательно, отсутствует риск смешения товарных знаков для сравниваемых услуг;

- оказание услуг, имеющих в сравниваемых перечнях, регулируется различными нормами права, что, в свою очередь, отражает различное понимание их правовой природы законодателем;

- правообладатель на принадлежащем ему сайте <http://ftvchannel.ru/> размещает созданные им видеоролики, в которых используется товарный знак по свидетельству № 625299 (<https://www.youtube.com/user/ftvchannelrussia>);

- правообладатель ведет вещание телеканала «fashiontv» 24 часа в сутки (ftvchannel.ru/about-us), освещает события в мире моды и красоты, создает более 600 видеоклипов в квартал о моде, событиях в мире моды;

- речь идет о длительном телевизионном вещании, в том числе на многомиллионную аудиторию Интернета, что свидетельствует о широкой известности правообладателя как вещателя телеканала «FASHIONTV», в котором используется товарный знак по свидетельству № 625299;

- в отзыве по делу № СИП-445/2017, подготовленном юридической службой Роспатента, указано: «В 2007 году по данным Роскомнадзора на имя ООО «ФэшнТВ» было зарегистрировано СМИ «FashionTV Network» (телепрограмма), лицензия на телевизионное вещание данной телепрограммы по кабельному телевидению была выдана 13 февраля 2008 года (в порядке переоформления выдана лицензия от 13 марта 2012 года). Согласно приложению к данной лицензии № 13059 от 13 февраля 2008 года общий объем вещания составлял 168 часов в неделю, количество абонентов – 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) человек, а направлением вещания явилось специализированное информационное вещание о международном мире моды, дизайна и стиля жизни»;

- оспариваемый товарный знак за много лет использования прочно ассоциируется у российских потребителей с производителем услуг по телевизионному вещанию – правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625299.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.03.2018, лицо, подавшее возражение, представило уточнение к возражение, в соответствии с которым просит считать правовым основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625299 положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса (5).

Правообладателем, в свою очередь, была представлена распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (6).

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

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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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 № 625299 (приоритет от



21.12.2015) представляет собой изобразительное обозначение «», состоящее из латинской буквы «f» с точкой, расположенных внутри пятиугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.



Противопоставленный в возражении знак «» по международной регистрации № 811683А, принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой выполненное белым цветом на черном фоне изобразительное обозначение, состоящее из латинской буквы «f» с точкой, расположенных внутри пятиугольника.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2016 по делу № СИП-710/2015 правовая данного знака по международной регистрации № 811683А была досрочно частично прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «предварительно записанные и незаписанные носители данных; магнитные носители информации; грампластинки», услуг 38 класса МКТУ «услуги в области электросвязи; трансляция радио программ; интернет-услуги, а именно передача информации и развлечений в области моды и музыки, а также трансляция радио- и телевизионных программ через Интернет; сбор, поставка и передача новостей; передача звука и изображения с помощью спутников» и услуг 41 класса МКТУ «производство фильмов, прокат кинокартин, проекция фильмов, вещание и телевизионные развлечения». Правовая охрана сохранена в отношении товаров 14, 25 и услуг «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания» 38 класса МКТУ.

Сравнительный анализ изобразительных знаков показал совпадение большинства признаков, на основании которых в соответствии с пунктом 43 Правил определяется сходство изобразительных обозначений (одинаковая внешняя форма в виде пятиугольной рамки, композиция буквы «f» и точки с одинаковым расположением относительно друг друга, двухцветное исполнение). Отличие знаков заключается в обратном цветовом исполнении: детали противопоставленного знака, проработанные белыми на черном фоне, в оспариваемом знаке выполнены черными на белом фоне. Таким образом, сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом, что свидетельствует о сходстве знаков.

По вопросу однородности услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству № 625299, и услуг 38 класса МКТУ, 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 однородны услугам 38 класса МКТУ, перечисленным в перечне противопоставленной регистрации, 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. К данному виду услуг относятся услуги организаций, предоставляющих доступ в сеть Интернет...» (Официальная терминология Академик.ру, 2012, источник: https://official.academic.ru/26028/Телекоммуникационные_услуги).

Таким образом, все услуги оспариваемой регистрации (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) являются услугами СМИ и связанными с ними услугами (непосредственная передача (трансляция) информации, прокат оборудования).

Доводы правообладателя о различных потребителях услуг «трансляция» и «вещание» не меняют выводов об однородности этих услуг, поскольку они объединены общим родовым понятием «телекоммуникации», тесно связаны друг с другом по своей природе, являются взаимодополняемыми и, с учетом сходства сравниваемых знаков, близкому к тождеству, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (лицу, оказывающему услуги).

Что касается доводов о фактической деятельности сторон спора, то коллегия отмечает, что оценка однородности услуг сопоставляемых знаков проводится в соответствии с формулировками наименований услуг, указанных в перечнях. Анализ однородности приведен в настоящем заключении выше. Вопрос использования товарного знака не является предметом рассмотрения по основаниям, приведенным в поданном возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625299 недействительным полностью.