


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2017, поданное фирмой «FASHION TV Programmgesellschaft mbH», Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 10.02.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1257660 на имя компании «fashiontv.com GmbH», Германия в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ. В настоящее время знак принадлежит компании «FASHION TV Programmgesellschaft mbH», Австрия.


Знак по международной регистрации №1257660 представляет собой комбинированное обозначение «fashiontv», состоящее из прямоугольника, на фоне которого помещены стилизованный графический элемент с латинской буквой «f» и словесный элемент «fashiontv», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 21.02.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1257660 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:




- с товарным знаком «» по свидетельству №531462 с приоритетом от 12.07.2013 в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [1];

- со знаком «FASHION TV» по международной регистрации №706838А с конвенционным приоритетом от 21.04.1998 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38 и 41 классов МКТУ [2];




- со знаком «» по международной регистрации №811683А с конвенционным приоритетом от 03.03.2003 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38 и 41 классов МКТУ [3];




- со знаком «» по международной регистрации №858300А с конвенционным приоритетом от 26.07.2004 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [4];



- со знаком «» по международной регистрации №710826А с конвенционным приоритетом от 21.09.1998 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38 и 41 классов МКТУ [5];



- со знаком «» по международной регистрации №1117329А с конвенционным приоритетом от 23.09.2011 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [6].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку заявителю были противопоставлены знаки по международным регистрациям №№ 706838А, 811683А, 858300А, 710826А, 117329А [2-6] фирмы «Fashion TV Programmgesellschaft mbH» (Австрия), заявитель решил передать рассматриваемое обозначение указанной австрийской фирме. Заявитель и правообладатель указанных знаков входят в одну группу компаний;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №531462 заявитель сообщает, что его правовая охрана прекращена решением Роспатента от 11.04.2017.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.02.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.


Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 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.

Знак по международной регистрации №1257660 представляет собой комбинированное обозначение «fashiontv», состоящее из прямоугольника, на фоне которого помещены стилизованный графический элемент с латинской буквой «f» и словесный элемент «fashiontv», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный экспертизой товарный знак «» [1] является комбинированным и состоит из оригинально выполненных буквами латинского алфавита словесных элементов «Fashion TV», где буква «a» выполнена в виде

стилизованного изображения женщины. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-6] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (FASHION TV Programmgesellschaft mbH », Австрия).

Противопоставленный знак [2] является словесным «FASHION TV», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [3-6] являются комбинированными и объединены изобразительным элементом в виде стилизованной латинской буквы «f». Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «fashiontv»/«Fashion TV»/«FASHION TV». Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-6] обусловлено графическим сходством их изобразительных элементов и стилизованной латинской буквы «f», входящей в состав анализируемых знаков. При этом заявленные услуги 38, 41, 43 классов МКТУ однородны услугам 38, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-6], так как они относятся к услугам связи и вещанию (38 класс МКТУ), услугам в области производства кино, аудио и видеозаписей и в области культурно-развлекательных мероприятий (41 класс МКТУ), услугам по обеспечению едой (43 класс МКТУ). Следовательно, решение Роспатента следует признать правомерным.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что противопоставленный знак [1] прекратил действие в связи с решением Роспатента от 11.04.2017, которым

правовая охрана товарного знака по свидетельству №531462 признана недействительной полностью.

Что касается противопоставленных знаков [2-6] коллегия отмечает следующее.

Право на знак по международной регистрации №1257660 на территории Российской Федерации было передано компании «FASHION TV Programmgesellschaft mbH» - правообладателю противопоставленных знаков [2-6]. В связи с чем, указанному знаку присвоен №1257660А.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1257660А на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2017, отменить решение Роспатента от 21.02.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1257660А в отношении услуг 38, 41, 43 классов МКТУ.