

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Дорофеевой Анастасией Михайловной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743609, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **A.D. FASHION LAW** » по заявке №2021743609, поданной 12.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743609 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «FASHION LAW», которые в переводе с англ. языка на русский язык означают модное право, где «Fashion law» – комплексная отрасль права, посвященная юридическим аспектам индустрии моды и легкой промышленности. Модное право является частноправовой отраслью права, включающей в себя такие подотрасли права, как право интеллектуальной собственности, предпринимательское, коммерческое, трудовое и международное частное право. Модное право применяется в индустрии производства одежды и аксессуаров, косметической и парфюмерной промышленности, а также в сферах медиа и дизайна. «Fashion law» - понятие, которое занимает место в правовом регулировании отношений, складывающихся в бизнесе модной индустрии, а именно в процессе производства и торговли товарами творческого труда, как объектами интеллектуальной собственности (см. Интернет <https://designersfromrussia.ru/что-такое-fashion-law/>, [http://igpran.ru/public/articles/Shebanova.Modnoe\\_pravo.pdf?ysclid=l4zt4mrehx835156911](http://igpran.ru/public/articles/Shebanova.Modnoe_pravo.pdf?ysclid=l4zt4mrehx835156911), <https://pravo.ru/lf/news/202752/?ysclid=l4zt5smxjd837947678>, [https://zakon.ru/blog/2017/12/23/eto\\_modnoe\\_nynche\\_modnoe\\_pravo\\_ili\\_pravda\\_li\\_chno\\_pri\\_zaschite\\_prav\\_modnyh\\_dizajnerov\\_zaschischaetsya?ysclid=l4zu4fytz300903578](https://zakon.ru/blog/2017/12/23/eto_modnoe_nynche_modnoe_pravo_ili_pravda_li_chno_pri_zaschite_prav_modnyh_dizajnerov_zaschischaetsya?ysclid=l4zu4fytz300903578) и т.п.).

Термин «FASHION LAW» широко упоминается в многочисленных научных статьях российских и зарубежных авторов [https://studref.com/413785/pravo/pravovoe\\_obespechenie\\_industrii\\_mody?ysclid=lauxbmjz9k741593778](https://studref.com/413785/pravo/pravovoe_obespechenie_industrii_mody?ysclid=lauxbmjz9k741593778); <https://jurist.by/zhurnal/statia/fashion-law-pravo-v-industrii-mody?ysclid=lauxjzmxm124313098>; <https://www.zakonia.ru/news/76/94596>; <https://lawyr.it/index.php/articles/international-focus/1408-what-is-fashion-law>).


В связи с чем словесный элемент «FASHION LAW» представляет собой общепринятый термин, указывающий на область деятельности заявителя, вид и назначение товаров и/или услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что в заявленном обозначении словесный элемент «FASHION LAW» занимает доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком « **AD** » по свидетельству № 287204 с приоритетом от 05.12.2001 зарегистрированным на имя Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк., США в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрацией № 948313 с конвенционным приоритетом от 04.04.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании AUTODISTRIBUTION, Франция в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 45 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 14.03.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении «A.D. FASHION LAW», все элементы, входящие в его состав, должны рассматриваться как единое неделимое обозначение, в котором элемент «A.D.» - это латинская версия написания инициалов имени заявителя – Анастасия Дорофеева;

- в заключении по результатам экспертизы не представлены доказательства, включая словарно-справочные источники информации, что обозначение «A.D. FASHION LAW» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в отношении 14,16, 18, 24, 25, 26, 35, 41, 45 классов МКТУ, не является общепринятым символом и термином, а также не характеризует товары, в том числе не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта;

- при осуществлении поискового запроса «fashion law» в сети «Яндекс» выдаются ссылки на многочисленные страницы ресурсы заявителя и страницы заявителя в социальных сетях: <https://adfashion.law>; [https://vk.com/adfashion\\_law](https://vk.com/adfashion_law);

[https://t.me/ADfashion\\_law](https://t.me/ADfashion_law);

<https://taplink.cc/adfashion.law>;

<https://www.youtube.com/@a.d.fashionlaw142>; а также на информационные публикации и информационные ресурсы третьих лиц, на которых не осуществляется предложение к продаже каких-либо товаров или оказания каких-либо услуг. Таким образом, представляется не соответствующим действительности вывод Роспатента о том, что обозначение «fashion law» имеет широкое и длительное использование разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров и/или услуг;

- в сети Интернет отсутствуют сведения о других предпринимателях и производителях в отношении товаров и/или услуг идентичных или однородных заявленным товарам и услугам;

- кроме того, учитывая, что на регистрацию заявлено обозначение «A.D. FASHION LAW», в составе которого имеются инициалы «A.D.» (аббревиатуру имени и фамилии) заявителя, заявленное обозначение не может являться общепринятым термином;

- в заключении по результатам экспертизы не приведены словарно-справочные источники информации, доказательства того, что обозначение «fashion law», является словосочетание с определенной семантикой, учитывая, что составляющие его слова «fashion» и «law» являются многозначными;

- приведенные экспертизой сведения из сети Интернет не являются допустимыми доказательствами для целей установления факта того, что заявленное обозначение является общеупотребимым термином;

- вместе с тем, заявитель отмечает, что наличие нескольких статей, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в тексте которых встречается словосочетание «fashion law», не может свидетельствовать о столь высокой степени его распространения, которая может быть достаточна для признания его общепризнанным;

- понятие «FASHION LAW» не содержится ни в одном нормативном правовом акте Российской Федерации, а значит, не занимает и не может занимать место в правовом регулировании каких бы то ни было правоотношений, возникающих на территории Российской Федерации;

- российским потребителем степень владения английским языком может варьироваться от самой низкой до виртуозной, в связи с этим семантическое значение

слов, написанных латинскими буквами, не может быть для информированного потребителя a priori ясным;

- информированными потребителями услуг и товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, явно не являются лица, имеющие высшее специальное юридическое образование, а дизайнеры и специалисты творческих профессий, далекие от юриспруденции. В связи с чем соединение в одном словосочетании слов «fashion» и «law» не является очевидным для информированных потребителей и общераспространенным в их среде;

- заявитель отмечает, что общепринятый термин ассоциируется у потребителя только с конкретным товаром и/или услугой, вместе с тем обозначение «A.D. Fashion Law» заявлено для регистрации в отношении широкого круга товаров и услуг 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 41, 45 классов МКТУ, не только непосредственно связанных с оказанием юридических услуг;

- обозначение «A.D. FASHION LAW» не характеризует товары, в том числе не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта в отношении 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 41, 45 классов МКТУ. Заявленное обозначение семантически нейтрально по отношению к заявляемым классам товаров;

- заявленное обозначение «A.D. Fashion Law» используется заявителем, начиная с 18 ноября 2018 года;

- заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков, включающих слова «law» и «Fashion», что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- обозначение «fashion law» зарегистрировано в качестве товарных знаков (например, регистрация № 1465596, Мексика; регистрация № М3040795, Испания; регистрация № 97038537, США);

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, то заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками (1, 2) по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, поскольку заявленное обозначение выполнено в

определенной графике и имеет определенное смысловое значение, отличное от противопоставленных товарных знаков

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021743609 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения по рассматриваемой заявке – [1];

- сведения о деятельности заявителя – [2];

- сведения о товарных знаках: «FASHION LAW», регистрация № 146559 (Мексика); «FASHION LAW» регистрация № M3040795 (Испания); « MARGO FASHION LAW» регистрация № 97038537 (США) – [3];

- сведения из сети Интернет по информационному поиску обозначения «fashion law» - [4];

- прин-скрин с сайта Инстаграмм – [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2023, согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К данным основаниям относится следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «FASHION LAW», который в переводе с английского языка на русский язык означает «модное право», где модное право – комплексная отрасль права, посвященная юридическим аспектам индустрии моды и легкой промышленности, применяется в индустрии производства одежды и аксессуаров, косметической и парфюмерной промышленности, а также в сферах медиа и дизайна, что подтверждается распечатки из сети Интернет с сайтов, указанных в заключении экспертизы. Данные материалы были оформлены как Приложение №1 и приобщены к протоколу заседания коллегии.

В связи с указанным для части заявленных товаров, в процессе производства и торговли которых возникает необходимость правового регулирования, и услуг,

оказываемых в сфере модного права, данное обозначение указывает на свойство и назначение товаров и услуг.

Учитывая, что словесный элемент «FASHION LAW» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он не может быть включен в качестве неохраняемого элемента и, следовательно, в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В отношении другой части заявленных товаров и услуг, которые могут быть восприняты как товары и услуги, связанные с индустрией моды, в отношении которых требуется правовое регулирование, но не являющиеся таковыми, заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, расширяется перечень однородных услуг 41 класса МКТУ, которые не были указаны в решении Роспатента от 24.11.2022.

Так, заявленные услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов»* признаются однородными товарам 16 класса МКТУ *«печатные издания»*, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №287204,

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для подготовки своей позиции заседание коллегии было перенесено на 16.05.2023.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2023, заявитель отсутствовал. Пояснений по мотивам дополнительных оснований заявителем представлено не было.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2021) поступления заявки № 2021743609 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).



В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение « **A.D. FASHION LAW** » по заявке № 2021743609 является словесное, выполненным буквами латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке послужило,

то, что доминирующее положение занимает словесный элемент «FASHION LAW», который представляет собой общепринятый термин (пункт 1(2) статьи 1483 Кодекса), что подтверждается сведениями из сети Интернет:

<https://designersfromrussia.ru/chto-takoe-fashion-law/> - (1),

[http://igpran.ru/public/articles/Shebanova.Modnoe\\_pravo.pdf?ysclid=l4zt4mrehx835156911](http://igpran.ru/public/articles/Shebanova.Modnoe_pravo.pdf?ysclid=l4zt4mrehx835156911) - (2),

<https://pravo.ru/lf/news/202752/?ysclid=l4zt5smxjd837947678> - (3),

[https://zakon.ru/blog/2017/12/23/eto\\_modnoe\\_nynche\\_modnoe\\_pravo\\_ili\\_pravda\\_li\\_chno\\_pri\\_zaschite\\_prav\\_modnyh\\_dizajnerov\\_zaschischaetsya?ysclid=l4zu4fytz300903578](https://zakon.ru/blog/2017/12/23/eto_modnoe_nynche_modnoe_pravo_ili_pravda_li_chno_pri_zaschite_prav_modnyh_dizajnerov_zaschischaetsya?ysclid=l4zu4fytz300903578) - (4),

[https://studref.com/413785/pravo/pravovoe\\_obespechenie\\_industrii\\_mody?ysclid=lauxbmjz9k741593778](https://studref.com/413785/pravo/pravovoe_obespechenie_industrii_mody?ysclid=lauxbmjz9k741593778) - (5),

<https://jurist.by/zhurnal/statia/fashion-law-pravo-v-industrii-mody?ysclid=lauxjzmxm124313098> - (6),

<https://www.zakonia.ru/news/76/94596> - (7),

<https://lawyr.it/index.php/articles/international-focus/1408-what-is-fashion-law> - (8),

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованию пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Пунктом 34 Правил предусмотрено, что в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Термин - слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограниченными обозначениями характерных для этой сферы предметов явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии.

Источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература, используется справочный фонд, включающий справочники, энциклопедии, специализированные словари и их электронные версии в сети Интернет.

Указанных выше источники (1-8) не являются электронной версией каких-либо специализированных, научных, технических или отраслевых словарей и энциклопедий. Информация, приведенная на сайтах, дает общее понятие обозначения «FASHION LAW» и его использование.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения не соответствующим требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что словесный элемент «FASHION LAW» не может быть отнесен к обозначению, вошедшему во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, то данное основание в заключении по результатам экспертизы не было приведено.

Вместе с тем, коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждается ссылками, указанными в решении Роспатента от 24.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Анализ информации, приведенных в Интернет-ссылках, указанных в оспариваемом решении, показал следующее.

На сайте (1), представляющим собой электронную версию развлекательно-образовательного онлайн-журнала «Designers From Russia», в статье от 2017 года дается толкование обозначения «Fashion Law», используемого, в том числе, в России.

Так понятие модного права «Fashion law» в России отражает юридическое сопровождение и поддержку модного бизнеса, который затрагивает вопросы многопланового порядка. Модный бизнес, как постоянно развивающаяся живая предпринимательская деятельность в сфере торговли и услуг сопровождается договорным обеспечением, однако, также предполагает необходимый регистрационный порядок (товарные знаки, промышленные образцы) с целью защиты в последующем деловой репутации производителя/продавца.

По ссылке (2) размещена статья автора Шебанова Н.А. д.ю.н., гл.н.с. сектора международных экономических проблем Института государства и права РАН

«Правовое обеспечение индустрии моды - Модное право» со следующим содержанием.

Правовое обеспечение индустрии моды – это относительно новое направление в праве, ориентированное на решение повседневных правовых задач специалистов, занятых в данной сфере. В английской и американской правовой литературе это направление получило название права моды или модного права - fashion law. Представляется, что определение правового обеспечения индустрии моды как «модного права» достаточно точное, адекватное и имеет право на существование и в российской правовой литературе

В 2006 году в Америке был организован набор слушателей на первый курс по модному праву в Технологическом институте моды. В 2008 году этот курс был включен в программу Университета Фордхама (Fordham University). Отдельные элементы модного права включены в программы дизайнерских школ.

В настоящее время достаточное число юристов за рубежом позиционирует себя на рынке правовых услуг в качестве экспертов по модному праву.

Некоторые отечественные высшие учебные заведения включают в свои учебные программы отдельные правовые курсы по вопросам правового обеспечения индустрии моды. Московская Академия Моды позиционирует себя как учебное заведение, где, в частности, изучают правовое обеспечение деятельности в сфере моды.

Возникновение спорных ситуаций в таких областях как производство одежды и обуви, производства текстиля, производство ювелирных изделий, торговля одеждой, косметическая промышленность, внутрикорпоративные отношения в модной компании, сотрудничество с дизайнером и моделями и т.д. требует их разрешения в судебном порядке. Специфика рассмотрения данных дел, а также выявленные и закреплённые в судебных актах особенности разбирательства конфликтов в сфере индустрии моды формируют самостоятельную «модную юриспруденцию».

Модное право обращается к нормам из разных отраслей права, поскольку деятельность в индустрии моды связана с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая борьбу с контрафактной продукцией,

лицензированием, осуществлением разного рода коммерческих операций, заключением контрактов, соблюдением требований трудового законодательства, маркетингом и рекламной деятельностью, розничным лизингом, многоплановым международным сотрудничеством.

Немаловажное значение в развитии индустрии моды придается обеспечению маркетинга и рекламы модных товаров. Правовая составляющая в данной работе представлена проработкой вопросов защиты прав на интеллектуальную собственность. Это и права фотографов на сделанные по заказу компаний снимки, права моделей на воплощенные образы, права индивидуальных дизайнеров либо модных компаний на одежду и т.д. и т.п.

На сайте (5) содержится следующая информация.

Правовое обеспечение индустрии моды — это относительно новое направление в праве, ориентированное на решение повседневных правовых задач специалистов, занятых в данной сфере. В английской и американской правовой литературе это направление получило название права моды, или «модного» права - fashion law.

Определение правового обеспечения индустрии моды как «модного» права достаточно точное, адекватное и имеет право на существование и в российской правовой литературе.

Некоторые российские вузы включают в свои учебные программы отдельные правовые курсы по вопросам правового обеспечения индустрии моды.

Так, Омский государственный институт сервиса предлагает ознакомиться с рекламой в индустрии моды и красоты, защитой интеллектуальной собственности, Московская академия моды позиционирует себя как учебное заведение, где, в частности, изучают правовое обеспечение деятельности в сфере моды.

На сайте (6), представляющим собой электронную версию журнала «Юрист» (выпуск №3, март 2020) также дано определение «Fashion Law» («право моды») как совокупность правовых норм, направленных на регулирование отношений по созданию и использованию результатов творческого труда в индустрии моды как объектов интеллектуальной собственности и иных отношений, обусловленных созданием и использованием таких объектов.

Таким образом, приведенные в источниках сведения свидетельствуют о восприятии российскими потребителями словесного элемента «Fashion law» как области правового регулирования отношений, возникающих в сфере индустрии моды, направленных на разрешение спорных ситуаций в производстве одежды, обуви, текстиля, ювелирных изделий, а также в торговле данными товарами.

При этом несмотря на то, что обозначение «Fashion Law» является лексической единицей английского языка, в настоящее время с учетом развития международных экономических отношений, глобальных информационных технологий, данное обозначение знакомо и используется российскими специалистами в области индустрии моды.

При оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В данном случае Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 14 класса МКТУ – *изделия ювелирные; камни драгоценные; камни полудрагоценные; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; часы наручные; часы, за исключением наручных; часы-браслеты;*

- 16 класса МКТУ - *авторучки; альбомы; баннеры бумажные; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; выкройки для шитья; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карточки; каталоги; книги; конверты [канцелярские товары]; лекала [канцелярские принадлежности]; листовки; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обложки защитные для книг; папки на кольцах; папки-картотеки [канторские принадлежности]; папки-обложки для документов; плакаты; приборы письменные; принадлежности пишущие; продукция печатная; проспекты; реестры; тетради; учебники [пособия]; шаблоны; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона;*

- 18 класса МКТУ - замша, за исключением используемой для чистки; зонты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная;

- 24 класса МКТУ - ткани; этикетки из текстильных материалов;

- 25 класса МКТУ - обувь; одежда;

- 26 класса МКТУ – оборки для женской одежды; украшения для обуви; украшения для одежды;

- 35 - класса МКТУ – аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 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; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; управление бизнесом



*временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая;*

*- 41 класса МКТУ – академии [обучение]; издание книг; обучение заочное; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация показов мод в развлекательных целях; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование;*

*- 45 класса МКТУ - арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; представление интересов в суде; сбор информации о физических лицах; советы в духовной области; советы в области*

*стиля личного гардероба; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.*

Заявленные товары 14 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «ювелирные изделия», товары 18 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «изделия из кожи», товары 24 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «ткани», товары 25 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «одежда, обувь», товары 26 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «украшения для одежды, обуви».

Данные товары представляют собой товары, которые непосредственно связаны с индустрией моды, при производстве которых могут возникнуть спорные ситуации, требующие правового разрешения, следовательно, в отношении данных товаров обозначение «FASHION LAW» указывает на их свойства.

Что касается заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, то они представлены в общем виде без уточнения, к какой конкретно области деятельности относятся товары и услуги, в связи с чем могут относиться как к индустрии моды, так и к другим областям производства.

Таким образом, для части товаров 16 класса МКТУ, которые связаны с индустрией моды (например, дизайнерские авторучки, дизайнерские выкройки для шитья, дизайнерские пишущие принадлежности, дизайнерские эстампы [гравюры]; печатная продукция, связанная с обучением и рекламой правового обеспечения индустрии моды), части услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, оказываемых в области моды, модного бизнеса и правового обеспечения индустрии моды, обозначение «FASHION LAW» указывает на их свойства и назначение.

Вместе с тем, учитывая, что словесный элемент «FASHION LAW» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он не может быть включен в качестве неохраняемого элемента и, следовательно, в отношении данных товаров и

услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, которые не уточнены, что являются предметами дизайна, либо оказываются в области моды, модного бизнеса и правового обеспечения индустрии моды, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на свойство и назначение товаров и услуг и, следовательно, в данной части, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также проведен анализ материалов возражения, который показал, что они не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 41, 45 классов МКТУ, не содержат фактических сведений, свидетельствующих о значительных объемах производства и продажи заявленных товаров и услуг, маркированных именно заявленным обозначением; территории реализации товаров и оказание услуг, маркированных заявленным обозначением, затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и лице, оказывающим услуги, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о заявленных товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны:

- товарный знак « **AD** » по свидетельству № 287204 с приоритетом от 05.12.2001 – (1);

- знак « **AD** » по международной регистрацией № 948313 с конвенционным приоритетом от 04.04.2008 – (2).

Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита.

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При анализе на тождество или сходство коллегия также учитывала, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Как было указано выше, словесный элемент «» заявленного обозначения признан неохраняемым.

Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено фонетическим тождеством основных элементов «A.D.» - «AD»

Исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку обозначение «A.D.» не имеют перевода, то есть является вымышленным, а «AD» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения «объявление; аналого-цифровой», см <https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ad>.

Что касается довода заявителя о смысловом значении элемента «A.D.» (воспринимается как инициалы имени и фамилии заявителя), то он не может быть признан убедительным, поскольку материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к данному выводу, тем самым является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатные издания».

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих услуг

- 35 класса МКТУ – *Services de publicité et informations d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils ou d'informations commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; reproduction de documents; location de tout*

*matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); gérance administrative de lieux d'exposition; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits et services permettant aux clients de voir et/ou d'acheter ces produits et services, à savoir véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails, ressorts (amortisseurs) pour véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, roues de véhicules, jantes de roues de véhicules, services d'entretien, de location et de réparation d'automobiles, services de transport et d'assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages), services de location de garages et d'automobiles, services de contrôle technique des véhicules automobiles; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de constitution de réseaux après-vente / услуги рекламы и деловой информации; обновление рекламных материалов; помощь и консультационные услуги по организации и управлению бизнесом; бизнес-консалтинг; плакатные услуги, распространение рекламных материалов (листовки, проспекты, печатная продукция, образцы), в частности, для дистанционной продажи, трансграничной или нет; услуги, оказываемые франчайзером, а именно помощь в эксплуатации или управлении промышленными или торговыми предприятиями; бизнес-консультации или информационные услуги; коммерческое продвижение для других во всех его формах; коммерческая анимация, услуги по стимулированию сбыта для третьих лиц всех видов и на всех носителях, в частности для дистанционной продажи, трансграничной или нет; услуги по вводу данных, форматированию, компиляции и обработке и, в более общем плане, записи, расшифровке и систематизации письменных сообщений и звуковых и/или визуальных записей; воспроизведение документов; аренда всех рекламных и коммерческих презентационных материалов; управление компьютерными файлами, реклама и бизнес-консультации; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; подписка на телефонную или компьютерную услугу (интернет); административное управление выставочными площадками; объединение в интересах других (за исключением транспорта) товаров и услуг, позволяющих*

клиентам просматривать и/или приобретать эти товары и услуги, а именно транспортные средства для передвижения по суше, воздуху или воде и по рельсам, пружины (амортизаторы) для транспортных средств, карданные валы для наземных транспортных средств, редукторы для наземных транспортных средств, автомобильные колеса, автомобильные колесные диски, обслуживание автомобилей, услуги по аренде и ремонту, транспорт и помощь при поломке автомобиля (эвакуация), услуги гаража и проката автомобилей, автотранспорт службы технического контроля; услуги, оказываемые франчайзером, а именно передача (предоставление) ноу-хау в области создания сетей послепродажного обслуживания.

- 45 класса МКТУ – *Concession de licences* / лицензирование.

Сравнение товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака (1), с целью определения их однородности показало, что заявленные товары «альбомы; баннеры бумажные; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карточки; каталоги; книги; листовки; обложки защитные для книг; папки на кольцах; папки-обложки для документов; плакаты; продукция печатная; проспекты; реестры; тетради; учебники [пособия]; шаблоны; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» однородны товарам «печатные издания», так как относятся к одной родовой группе товаров (печатные издания), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

При этом коллегия учитывала, что согласно ГОСТу 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» печатное издание – это издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.

К печатным изданиям относятся такая продукция, как нотное издание, изоиздание (например, печатная графика, графическое издание), картографическое издание, альбом; фотоальбом: художественный альбом; атлас; изобразительная

открытка; изобразительный плакат; гравюра; литография; офорт; эстамп; художественная репродукция; наглядное пособие.

Остальные заявленные товары 16 класса МКТУ не однородны товарам противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к иной категории товаров.

Сравнение услуг 35 МКТУ с целью определения их однородности показало, что все заявленные услуги однородны услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (2), поскольку сопоставляемые услуги относятся к одним родовым группам услуг, таким как «услуги по продвижению товаров, которые включают услуги рекламы и торговли» или «услуги в области управления бизнесом», соответственно имеют одно назначение и круг потребителей.

Сравнение услуг 45 МКТУ с целью определения их однородности показало, что все заявленные услуги однородны услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (2), поскольку относятся к одной родовой группе услуг (юридические услуги), имеют одно назначение (оказание юридической помощи, в том числе, связанной с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей соответствующих документов), один круг потребителей и рынок оказания услуг.

Коллегия отмечает, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В связи с чем заявленные услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов»* признаются однородными товарам 16 класса МКТУ *«печатные издания»*, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №287204, поскольку относятся к одному виду деятельности (издательская деятельность), имеют одно назначение (выпуск и распространение печатной продукции), один круг потребителей.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.



Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков со словесными элементами «FASHION» и «LAW», то в данных случаях административным органом не были подобраны доказательства относительно восприятия потребителями данных обозначений как описательных, что повлекло их регистрацию.

Коллегия в свою очередь может привести примеры отказов в государственной

регистрации обозначений « Морское Право и Страхование  
Marine Law and Insurance »



», «

MEDICLAW

КиберПраво  
CyberLaw



», « АВТОПРАВО » по заявкам №№ №2021726206, 2022709362, 2022708179, 2021736824 (словесный элемент неохраняемый) по причине описательности данных обозначений относительно товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о регистрации «fashion law» в других странах (регистрация № 1465596, Мексика; регистрация № М3040795, Испания; регистрация №97038537, США), то он не может повлиять на выводы коллегии, поскольку коллегия руководствуется национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 287204 и со знаком по международной регистрацией № 948313 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41, 45 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2023, изменить решение Роспатента от 24.11.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743609 с учетом дополнительных оснований.**