

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЭШНТВ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Международная регистрация №1303989 изобразительного знака « » с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 14.04.2016 на FASHION TV Programmgesellschaft mbH, Wasagasse 4 A-1090 Wien (AT) (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 32, 33, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Сведения о предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 опубликованы 11.05.2017 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» 17/2017.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989

предоставлена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:



- ООО «ФЭШНТВ» является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №625299 с приоритетом от 21.12.2015, заявка №2015741920 на регистрацию которого была подана в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ;

- знак «» по международной регистрации №1303989 тождественен с

 товарным знаком «» по свидетельству №625299;

- на дату принятия решения о регистрации оспариваемого товарного знака №1303989 заявка №2015741920 не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было вынесено решение об отказе в государственной регистрации, следовательно, данное обстоятельство должно быть учтено экспертизой в качестве основания для отказа в регистрации международной регистрации №1303989 в отношении всех заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 недействительным в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены сведения об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках по свидетельству №625299 и международной регистрации №1303989.

Правообладатель знака по международной регистрации №1303989 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к необходимости рассмотрения настоящего спора после рассмотрения вопроса о правомерности предоставления правовой охраны противопоставленному знаку по свидетельству №625299, сходного

до степени смешения с принадлежащим правообладателю знака по международной регистрации №811683A, используемого в отношении услуг 38 класса МКТУ «трансляция телевизионных программ, а также телевизионных программ кабельного вещания».

Таким образом, по мнению правообладателя, рассматривать поступившее возражения следует после рассмотрения возражения против правомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №625299. При этом в качестве иллюстрации доводов отзыва правообладатель представил решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-710/2015 от 16.06.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2016) оспариваемого знака по международной регистрации №1303989 правовая база для оценки его оханоспособности включает в себя Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

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 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 с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 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.

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 знак « » по международной регистрации №1303989 с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 является изобразительным, включает в свой состав латинскую букву «f» с точкой, расположенные на фоне геометрической фигуры в виде пятиугольника.

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

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарный знак, тождественный, по мнению этого лица, оспариваемому знаку по международной регистрации №1303989, позволяет признать ООО «ФЭШНТВ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1303989 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как



тождественного товарному знаку « » по свидетельству №625299.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №625299 с приоритетом от 21.12.2015 является изобразительным, включает в свой состав латинскую букву «f» с точкой, расположенные на фоне геометрической фигуры в виде пятиугольника.



Следует констатировать, что сопоставляемые товарные знаки «



» и «» являются тождественными, что правообладателем оспариваемого товарного знака не отрицается.

В свою очередь анализ однородности услуг показал следующее.

Исходя из приведенных в возражении доводов, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 было осуществлено без учета наличия тождественного обозначения по заявке №2015741920 (в дальнейшем товарный знак по свидетельству №625299), поданного на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ. При этом услуги 38, 41 классов МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №1303989 и по заявке №2015741920, по мнению лица, подавшего возражения, являются однородными, а, кроме того, при рассмотрении вопроса однородности услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков следует принять во внимание тот объем услуг 38, 41 классов МКТУ, который изначально содержался в перечне заявки №2015741920 до принятия решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989.

В этой связи необходимо указать, что в соответствии с абзацем 2 пункта 2 (7) статьи 1512 Кодекса при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. В этой связи следует констатировать, что на дату подачи возражения против предоставления на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 противопоставленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №625299 в отношении услуг 38 класса МКТУ. Следовательно, при анализе однородности услуг сопоставляемых товарных знаков анализу подлежат услуги 38, 41 классов МКТУ знака по международной регистрации №1303989 с

услугами 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №625299.

Оспариваемому товарному знаку по международной регистрации №1303989 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, для следующих услуг 38, 41 классов МКТУ:

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

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

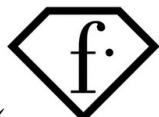
CD, CD-ROM и DVD; организация премий в области развлечений; организация и подготовка показов мод в развлекательных целях; обеспечение обучения).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №625299 зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ «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».

При обращении к перечням услуг сравниваемых товарных знаков следует принять во внимание положение пункта 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198, в соответствии с которыми степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Учитывая, что сопоставляемые товарные знаки тождественны, при анализе однородности услуг 38, 41 классов МКТУ, для сопровождения в гражданском обороте которых эти товарные знаки предназначены, следует учитывать, возможно ли принципиальное отнесение их потребителем к одному источнику происхождения.

Так, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 38 класса МКТУ, представляющих собой услуги одного вида – услуги в сфере телекоммуникаций, в том числе радио-, телевещание, кабельное телевещание, Интернет-связь, что обуславливает вывод об их однородности, и сторонами не оспаривается.

Что касается услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого знака по международной регистрации №1303989, то они относятся к услугам, связанным с производством кинопродукции и различных развлекательных программ на радио и телевидении, в том числе и обучающего характера. При этом, исходя из материалов дела №СИП-710/2015 от 16.06.2016, рассматриваемого в суде по Интеллектуальным правам, сторонами которого являлись правообладатели оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по настоящему делу, данные лица осуществляют свою хозяйственную деятельность под тождественными



обозначениями « » в одной и той же сфере – в области телекоммуникаций, связанных с трансляцией развлекательных программ.

Таким образом, тождественность оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и одинаковая сфера их применения обуславливают возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, а услуги, для маркировки которых они предназначены, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о правомерности доводов поступившего возражения о несоответствия знака по международной регистрации №1303989 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, возражение подлежит удовлетворению.

Что касается доводов правообладателя о том, что, по его мнению, регистрация произведенного на имя ООО «ФЭШНТВ» товарного знака по свидетельству №625299 произведена незаконно, то данные доводы в рамках настоящего дела рассмотрены быть не могут. На дату подачи возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 правомерность регистрации товарного знака по свидетельству №625299 не оспаривалась, регистрация этого товарного знака на дату проведения коллегии по рассмотрению поступившего возражения в

настоящее время имеет статус действующей. Следовательно, оснований не учитывать товарный знак по свидетельству №625299 у коллегии не имеется.

Также следует отметить, что рассмотрение споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляется в административном порядке, которым не предусмотрено наступление для одной из сторон благоприятных обстоятельств для разрешения спора по существу. В этой связи довод правообладателя о необходимости рассмотрения в первую очередь возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №625299, является необоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303989 недействительным частично в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ.**