

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 22.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Fashion One Television LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1194593.



Международная регистрация №1194593 знака «» с конвенционным приоритетом от 20.06.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 20.12.2013 на имя заявителя – Fashion One Television LLC, 246 West Broadway New York, NY 10013 (US), в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 27.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1194593 для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1194593 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1194593 является сходным до степени смешения с:

- обозначением «FASHION ONE» (заявка №2013729782 с приоритетом от 29.08.2013), заявленным ранее в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя ФЭШН ТиВи, Программгезельшафт мбХ Васагассе 4 1090 Вена, Австрия;

- обозначением «Fashion One» (заявка №2013714232 с приоритетом от 25.04.2013), заявленным ранее в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя Фэшн Уан Телевижн ЛЛК, 820 Меридиэн Эвеню, Сюит 100, Майами Бич, Флорида, 33139, Соединённые Штаты Америки. В дальнейшем указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №547389.

В возражении, поступившем 22.03.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке №2013729782 26.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №547389 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за № РД0192198 17.02.2016 в отношении всех товаров, является Фэшн Уан Телевижн ЛЛК, 246 Вест Бродвей, Нью-Йорк, НЮ 10013, Соединенные Штаты Америки (заявитель).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1194593 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1194593 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 №1194593 представляет собой



комбинированное обозначение « » состоящее из неровной геометрической фигуры и словесных элементов «one FASHION», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Между словесными элементами расположена вертикальная линия. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1194593 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2013729782 [1] представляет собой словесное обозначение «FASHION ONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №547389 [2] представляет собой словесное обозначение «Fashion One», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1194593 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1194593, как и в противопоставленных обозначении по заявке №2013729782 и товарном знаке по свидетельству №547389, основными элементами являются словесные элементы (one FASHION/FASHION ONE/Fashion One), поскольку они являются единственными или доминирующими элементами в обозначениях, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Сходство знака по международной регистрации №1194593 с противопоставленным обозначением и товарным знаком [1, 2] обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и графическим сходством входящих в их состав словесных элементов «FASHION» и «ONE», а однородность услуг 38 класса МКТУ - их тождеством (вещание телевизионное), одинаковыми условиями оказания и одинаковым кругом потребителей.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 27.11.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным и заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что по заявке №2013729782 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Изложенное обстоятельство исключает возможность противопоставления данного обозначения знаку по международной регистрации №1194593 в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №547389 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права,

зарегистрированного Роспатентом за №РД0192198 17.02.2016 в отношении всех услуг, является Фэшн Уан Телевижн ЛЛК, 246 Вест Бродвей, Нью-Йорк, НЮ 10013, Соединенные Штаты Америки.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №547389 и заявителем по рассматриваемой международной регистрации является одно и то же лицо.

Таким образом, у коллегии не имеется никаких оснований для признания знака по международной регистрации №1194593 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2016, отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1194593 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.