

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 25.06.2013. Данное возражение подано ООО «Телекомпания ТОПШОП ТВ», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2011718852, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011718852 на регистрацию словесного обозначения «TOP SHOP TV» была подана на имя заявителя 15.06.2011 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011718852 в отношении заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение состоит из элементов «TOP SHOP» (в переводе с английского языка обозначает «главный магазин») и «TV» (общепринятое сокращение английского слова «television» - телевидение, телевизионный), указывает на видовое наименование предприятия. Кроме того, указано, что заявленное обозначение используется многими производителями

(приведены 8 ссылок), в связи с чем оно не способно индивидуализировать услуги заявителя, отличать их от услуг других компаний.

Также в заключении экспертизы проанализированы доводы заявителя и отмечено, что представленные материалы не доказывают, что заявленное обозначение идентифицируется у потребителей исключительно с услугами заявителя, а также являются недостаточными для подтверждения приобретения различительной способности обозначения «TOP SHOP TV» за счет интенсивного использования заявителем.

В палату по патентным спорам 25.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой единую комбинацию и не должно делиться на части. В силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения будет восприниматься потребителем как фантазийной словосочетание;

- принимая во внимание перечень заявленных услуг, обозначение «TOP SHOP TV» относится к обозначениям, способным вызывать в сознании потребителей представление о производимых товарах и услугах через ассоциации, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана;

- видового наименования предприятия «TOP SHOP TV» в Российской Федерации не существует, заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя в латинице;

- следует заметить, что обозначение «TOP SHOP» уже было признано охраноспособным в Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 14, 18 и 35 классов МКТУ и оснований, связанных с неохраноспособностью данного элемента, не выдвигалось (свидетельство № 336702 и международная регистрация № 1046913);

- представленные заявителем документы свидетельствуют о факте интенсивного использования заявленного обозначения для услуг 38 и 41 классов МКТУ;

- что касается ссылок на сайты с информацией об использовании обозначения иными лицами, заявитель отмечает, что все указанные сайты принадлежат либо компании «STUDIO MODERNA», либо родственным ей компаниям, либо используются по договору с данной компанией. Компания заявителя является родственной компании «STUDIO MODERNA» и ее российскому подразделению ООО «СТУДИО МОДЕРНА», при этом между данными компаниями был заключен договор в связи с тем, что действующее законодательство не разрешает создание средства массовой информации (телеканалов и телепрограмм) с иностранным участием. Заявитель причислен к холдингу «STUDIO MODERNA», что подтверждается длительным сотрудничеством в течение более 6 лет. Таким образом, заявленное обозначение используется только заявителем и по договору с холдингом «STUDIO MODERNA».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2011718852 в отношении заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены материалы (1), подтверждающие доводы заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2011) заявки №2011718852 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «TOP SHOP TV» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ: «услуги вещания, трансляции», и услуг 41 класса МКТУ: «монтаж, производство и распространение теле- и радиопрограмм посредством телевидения, радио, спутника, телефонов, беспроводных, мобильных и сотовых телефонов, цифровых телефонов и глобальной коммуникационной сети».

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «ТОР» является лексической единицей английского языка и имеет множество значений, в том числе: «сущ. – верхушка, вершина, макушка, купол, шпиль, высшая ступень, первое место и т.д.; прил. – верхний, наивысший, наибольший, главный и т.д.; гл. – покрываться, накрывать, превышать, превосходить и т.д.», слово «SHOP» также является лексической единицей английского языка и означает: «лавка, магазин, закусочная, цех, отдел, ателье, студия и т.д.». Элемент «TV» является сокращением от английского слова «television» - телевидение, телевизионный, телевизионная передача.

Следует отметить, что английские слова «ТОР» и «SHOP» хорошо известны среднему российскому потребителю, практически вошли в языковой фонд русского языка и могут восприниматься средним российским потребителем в смысловых значениях лексических единиц английского языка: «главный, верхний», «лавка,

магазин». Указанное относится и к элементу «TV» в значениях «телевидение, телевизионный».

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявлены услуги 38 класса МКТУ: «услуги вещания, трансляции», и 41 класса МКТУ: «монтирование, производство и распространение теле- и радиопрограмм посредством телевидения, радио, спутника, телефонов, беспроводных, мобильных и сотовых телефонов, цифровых телефонов и глобальной коммуникационной сети», в отношении которых заявленное обозначение не является прямой характеристикой данных услуг.

Представленные материалы [1] свидетельствуют о том, что под обозначением «TOP SHOP TV» на территории Российской Федерации осуществляет свою деятельность компания заявителя. Согласно информационному письму от 17.05.2013 компания «Студио Модерна С.А.», Швейцария, являющаяся владельцем сайтов (www.topshoptv.net, www.topshoptv.com), а также владельцем международной регистрации № 742982, сообщает, что в декабре 2006 года с целью теле вещания на территории Российской Федерации была создана «Телекомпания ТОПШОП ТВ», вся деятельность которой направлена на оказание услуг вещания именно для ООО «Студио Модерна» (100% вещания).

В сети Интернет также представлена информация (см., например, Теле-Спутник – 5(163) май 2009 г.) о том, что учредителем канала «TOP SHOP TV» является производящая телекомпания «ТОПШОП ТВ», являющаяся частью международного холдинга «Студио Модерна», как и ООО «Студио Модерна», осуществляющее торговые операции.

Представленные заявителем материалы [1] позволяют утверждать, что услуги, сопровождаемые маркировкой «TOP SHOP TV», хорошо известны российскому потребителю как услуги определенного производителя, а именно заявителя.

Коллегией палаты по патентным спорам был также учтен договор о размещении в телепрограмме рекламно-информационных материалов между заявителем и ООО «Студио Модерна». Кроме того, имеется свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации – телепрограммы «TOPSHOP TV», учредителем которой является заявитель (Эл № ФС77-27044 от

26.01.2007), электронного средства массовой информации – телеканала «TOPSHOP TV» (ЭЛ № ФС 77 - 48340 от 26.01.2012).

Оценивая обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначению «TOP SHOP TV» может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.06.2013, отменить решение Роспатента от 21.03.2013 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2011718852.