

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 07.06.2016, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010727615 с приоритетом от 27.08.2010 зарегистрирован 04.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №440363 в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», Москва. 19.11.2015 наименование правообладателя изменено на Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой буквенное обозначение «МТС», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном цвете.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №440363 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №287821, с приоритетом от 27.04.2004, и №575740, с приоритетом от 24.10.2014 объединенных словесным элементом «МТС»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№287821, 575740;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак зарегистрированы в отношении товаров, являющихся товарами широкого потребления, в связи с чем, может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №440363 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сочетание букв «МТС» не имеет словесного характера, и не является словесным обозначением в смысле Кодекса и Правил. К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер (в частности, совокупности гласных и согласных звуков, в любой последовательности образующие слоги), словосочетания, предложения, а также их сочетания;

- оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением с буквенным элементом «МТС», выполненным в оригинальном шрифтовом исполнении;

- на дату приоритета 27.08.2010 буквенный элемент «МТС» уже обладал высокой степенью известности, в том числе, благодаря этому, Роспатентом была осуществлена его регистрация в качестве товарного знака в отношении приведенного в регистрации перечня услуг;

- комбинированное обозначение, включающее тождественный буквенный элемент «МТС», с 01.01.2011 признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и зарегистрировано за № 120 в реестре общеизвестных товарных

знаков Российской Федерации на имя правообладателя оспариваемого товарного знака;

- элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №287821, который условно можно назвать «МТС», носит графический характер, и является частью изобразительного обозначения, поскольку он образован не буквами русского или латинского алфавитов, имеющими определенные шрифтовые очертания, а с помощью изобразительных средств;

- в сравниваемых обозначениях доминирующими элементами, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, являются не сходные элементы: в оспариваемом товарном знаке - стилизованное изображение компьютерной кнопки и буквенные обозначения «МТС», а в противопоставленном товарном знаке - изображение подсолнуха;

- сравниваемые товарные знаки существенно различаются внешней формой, смысловым значением, сочетанием цветов, композиционным построением;

- компания правообладателя оспариваемой регистрации до даты ее приоритета уже являлась одним из ведущих телекоммуникационных операторов в России и странах СНГ. Правообладатель и его дочерние компании оказывали услуги более чем 100 миллионам абонентов. На 2004 год компания реализовывала товары и предоставляла услуги уже в 77 регионах России, на которых проживало 137,3 млн. человек. Компания являлась крупнейшим оператором сотовой связи в России, странах СНГ, в Восточной и Центральной Европе;

- зона обслуживания и роуминг компании правообладателя оспариваемой регистрации включал не только все страны СНГ, но также все страны Европы, практически все страны Африки, крупнейшие страны бассейна Карибского моря;

- в 2004 году «Мобильные ТелеСистемы» получили титул «СУПЕРБРЕНД-2004», в феврале 2005 года бренд «МТС» был признан «Народной маркой». ОАО «МТС» объявлено лауреатом национального рейтинга в категории «Оператор сотовой связи». Компания «МТС» вошла в пятерку самых привлекательных сотовых компаний мира по версии Merrill Lynch;

- основным видом деятельности первого правообладателя противопоставленного товарного знака - Государственного унитарного предприятия Самарской области "Областная машинно-технологическая станция" - которое объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации, является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Компания была признана банкротом, в соответствии с чем было открыто конкурсное производство;

- 03.08.2015 по договору №РД0178209 противопоставленный товарный знак был приобретен ИП Ибатуллиным А.В., начавшим свою деятельность в качестве ИП 04.05.2011. Основным видом деятельности данного лица, согласно ЕГРИП, является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. В открытых и общедоступных источниках за весь период с даты приобретения им прав на товарный знак по свидетельству № 287821 отсутствуют сведения о каком-либо использовании его лицом, подавшим возражение;

- экспертизой ФГУ ФИПС проводилась проверка охраноспособности заявленного обозначения «МТС». Наличие 21-го товарного знака с буквенным обозначением МТС/MTS (№№ 370610, 311395, 311394, 293307, 327459, 311393, 327460, 385206, 327461, 311392, 303347, 327458, 486364, 485227, 472848, 560199, 541753, 575358, 568837, 76 (общеизвестный), 120 (общеизвестный), зарегистрированных на имя правообладателя оспариваемого товарного знака с более поздней датой приоритета, чем противопоставленный товарный знак, на основании решений, принятых квалифицированным уполномоченным органом, свидетельствует о том, что компетентный орган в лице разных экспертов 21 раз за более чем 10-летний период установил отсутствие сходства буквенного обозначения «МТС»/«MTS» с противопоставленным товарным знаком;

- услуги 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак, имеют различное назначение, направление деятельности, род (вид) и иные признаки, что свидетельствует об отсутствии их однородности;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что широкий перечень товаров и услуг, заявленный при регистрации противопоставленного товарного знака, позволяет расширить круг товаров, рассматриваемых как однородные, в том числе в отношении товаров и услуг, не отвечающих критериям однородности с указанными в противопоставляемой регистрации, является неправомерным и необоснованным;

- права на средства индивидуализации, содержащие буквенное обозначение «МТС», у правообладателя оспариваемого товарного знака возникли раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440363.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Заключение патентного поверенного об исследовании сходства – на 35 л.;
2. Решение о признании общеизвестным товарного знака № 155915 - на 11 л.;
3. Решение Роспатента № 12-130 ОИ от 30.11.2012 о признании общеизвестным обозначения «МТС» - на 11 л.;
4. Распечатка сведений из Государственного реестра по свидетельству №180560 на 2 л.;
5. Распечатка сведений из Государственного реестра по свидетельству №261431 на 2 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (27.08.2010) оспариваемого товарного знака 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 пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 14.4.2.2 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.

Оспариваемый товарный знак «МТС» представляет собой буквенное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287821 является



комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головки подсолнуха с наложенным на нее изображением колоса. Справа расположено сочетание букв «МТС», выполненное в оригинальной графической манере. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 16, 25, 29, 30, 31 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №575740 является



комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головки подсолнуха с наложенным на нее изображением колоса. Справа расположено сочетание букв «МТС», выполненное в оригинальной графической манере. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44 класса МКТУ [2].

Коллегия отмечает, что дата приоритета (24.10.2014) противопоставленного товарного знака [2] намного позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем указанный товарный знак не может являться противопоставлением в смысле положений пункта 6 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, анализ оспариваемого товарного знака на сходство с товарным знаком [1] показал следующее.

Обозначение «МТС» - простое сочетание букв, которое само по себе не обладает различительной способностью (к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил). Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров).

Коллегией принято во внимание, что охрана обозначению «МТС» предоставлена в рамках представленных доказательств приобретенной различительной способности данной комбинации букв. Обозначение «МТС» имеет высокую степень узнаваемости.

Так, МТС (полное название Мобильные Теле Системы) – известная каждому телекоммуникационная компания. Она оказывает ряд соответствующих услуг не только на территории России, но и во многих других государствах СНГ. Большинству потребителей она известна, как мобильный оператор, в то же время, МТС занимается и предоставлением услуги стационарной телефонной связи, является и оператором цифрового и кабельного телевидения.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой буквенно-графическую композицию. При этом элемент «МТС» имеет неоднозначное прочтение (МП, МТС, МГС) и затрудненное восприятие, вследствие чего, фонетический критерий сходства в данном случае не применим, в связи с чем значимость изобразительного элемента (подсолнуха) повышается. При этом следует отметить, что изобразительный элемент занимает в знаке первое место, акцентирует на себе внимание потребителя и существенным образом влияет на запоминание знака в целом.

Также, из указанного выше можно сделать вывод о том, что семантика сравниваемых обозначений также различна, поскольку оспариваемый товарный знак ассоциируется с мобильным телеоператором, а противопоставленный товарный знак [1] имеет ассоциации с сельскохозяйственной тематикой.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что сравниваемые знаки имеют различную колористическую проработку.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду (канцелярские товары и печатная продукция) и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одежде и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду (реклама, демонстрация товаров, продвижение товаров, услуги магазинов) и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 37 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду (ремонт, установка оборудования) и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Что касается услуг 38, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, то они представляют собой услуги в области связи, а также услуги в области

развлечений. В этой связи, очевидно, что они относятся к иному роду услуг, нежели услуги противопоставленного знака [1], имеют разное назначение и условия оказания.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №440363 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440363.