

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 20.12.2013, поданное по поручению компании Modern Times Group MTV AB, Sweden (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856134, при этом установила следующее.

Международная регистрация №856134 знака «TV1000» произведена Международным Бюро ВОИС 19.07.2004 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 29.12.2011 на имя заявителя Modern Times Group MTV AB Box 122246 SE-1-2 26 STOCKHOLM (SE) – в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 18.09.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856134 в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «TV1000», включающее сочетание простых согласных букв «TV» и цифр «1000», не обладает различительной способностью, а, кроме того, элемент «TV» заявленного обозначения относится к категории общепринятых сокращений (англ. television).

Экспертиза отмечает, что словесным характером буквенные обозначения могут обладать при условии, что они должны фонетически восприниматься как слово естественного языка, т.е. быть удобно произносимыми и иметь ударение.

Представленные заявителем документы не доказывают приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 20.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «TV1000» хорошо известно российским потребителям уже с 2003 года в качестве названия популярного телевизионного канала, что подтверждается информацией из Википедии (см. www.ru.wikipedia.org/wiki/TV1000);

- в частности, в Википедии сообщается, что «TV1000» - это семейство круглосуточных фильмовых телеканалов, вещающих на территории 25 стран, включая Россию, в 10 сетях кабельных операторов или в сетях спутникового телевидения;

- семейство телеканалов производится и распространяется международной телевизионной компанией «Viasat Broadcasting Group», принадлежащей заявителю - шведской медиа-компании Modern Times Group MTG, при этом на базе бренда «TV1000» в России вещает еще ряд каналов: «TV1000 Русское кино», демонстрирующий только русскоязычные фильмы (производства России, Украины, Казахстана и стран СНГ), «TV1000 Action», показывающий боевики, «TV1000 Premium», демонстрирующий премиальные фильмы, последние новинки кинопроката, «TV1000 Comedy», демонстрирующий комедии;

- журнал «Теле-Спутник» №5(91) за май 2003 год посвятил началу работы «TV1000» в России статью «ТВ1000 уже в России», в которой отмечается, что канал уже к этому моменту (то есть к маю 2003 г.) был широко известен среди владельцев систем индивидуального спутникового приема и кабельных операторов (см. www.telesputnik.ru/archive/91/article/23.html);

- о популярности канала «TV1000» в России свидетельствует тот факт, что он является победителем Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» в категории «Зарубежный фильм-телеканал в России» (см. <http://viasat.ru/channels/tv1000>);

- информация о канале «TV1000» широко представлена в сети Интернет: по запросу «TV1000» поисковая система Rambler выдает 2 млн. страниц, кроме того, как видно из информации в сети Интернет, канал «TV1000» смотрят и в режиме онлайн, что делает круг его зрителей неограниченным;

- опросы, регулярно проводимые в России в период с 2008 по 2012 гг., показали, что популярность канала «TV1000» у российских потребителей постоянно растет, так к концу 2012 года канал знали 37 млн. человек;

- таким образом, товарный знак «TV1000» используется в России с марта 2003г., то есть уже 10 лет, в отношении заявленных услуг 38, 41 и 35 классов (так как телеканал, как и все другие каналы, оказывает и услуги по рекламе), имеет самый широкий круг потребителей и приобрел широкую известность на территории РФ, следовательно, заявленное обозначение успешно выполняет основную функцию товарного знака - функцию индивидуализации услуг;

- товарному знаку «TV1000» по международной регистрации №856134 уже предоставлена правовая охрана во всех заявленных странах, знак также зарегистрирован в качестве товарного знака Евросоюза (регистрация №3938388).

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №856134 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- выдержка из годового отчета компании Modern Times Group MTV AB за 2013 со списком дочерних компаний: ЗАО «Фелиста», ООО «Виасат Глобал», ООО «Виасат Холдинг» [1];

- результаты исследований «TV Index Plus», проведенных в конце 2012 г. – начале 2013 г. компанией TNS Россия [2];

- сведения о том, что каналы «TV1000» представлены в пакетах программ цифрового спутникового телевидения крупнейших операторов и провайдеров интернета, таких как НТВ Плюс, МТС, Акадо, Tomtel [3];

- сведения из Википедии [4];

- статья из интернет-издания «Теле-спутник» №5(91) май 2003 [5];

- информация о канале «TV1000» с сайта viasat.su [6];

- поисковый запрос о канале «TV1000» на rambler.ru [7];

- сведения о правовой охране знака «TV1000» на территории Евросоюза [8].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.12.2011) территориального расширения знака по международной регистрации №856134 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак «TV1000» по международной регистрации №856134 представляет собой сочетание лишенных каких-либо особенностей графического исполнения заглавных латинских букв «TV», являющихся общепринятым сокращением от англ. «television» - телевидение, и цифры «1000», что подтверждает правомерность сделанного экспертизой вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Однако при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем материалы о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Согласно материалам Википедии [4] и публикации в журнале «Теле-Спутник» №5(91) за май 2003 года [5] обозначение «TV1000» представляет собой название семейства телевизионных кабельных каналов, вещающих в сетях кабельных операторов или в сетях спутникового телевидения и осуществляющих трансляцию кинофильмов. В России «TV1000» появился в 2003 году и представлен такими каналами как «TV1000 Русское кино», «TV1000 Action», «TV1000/Viasat Film» и др. Семейство телеканалов производится и распространяется международной телевизионной компанией «Viasat Broadcasting Group», принадлежащей заявителю – шведской медиа-компании «Modern Times Group MTG».

На сайте <http://viasat.ru/channels/tv1000> [6], администратором которого является дочерняя компания заявителя – ЗАО «Фелиста» (см. выдержка из годового отчета компании Modern Times Group MTV AB за 2013 [1]), содержатся сведения о том, что «TV1000» является победителем Национальной Премии в области

многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» в категории «Зарубежный фильмовой телеканал в России».

Результаты исследований «TV Index Plus» [2]», проведенных в 2012-2013 гг. свидетельствуют о том, что канал «TV1000» известен около 37 млн. человек. Также согласно указанному исследованию созданный на базе канала «TV1000 Русское кино» является лидером среди всех тематических каналов, продающих прямую рекламу. Информационные материалы [3] подтверждают, что канал «TV1000», и созданные на его базе «TV1000 Русское кино», «TV1000 Action», представлены в пакетах программ цифрового спутникового телевидения крупнейших операторов, таких как НТВ Плюс, МТС, Акадо, Tomtel.

Кроме того, следует отметить, что обозначению «TV1000» предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака Евросоюза (регистрация №3938388).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856134 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, осуществляемых в области телевидения.

В отношении иных заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, не связанных с деятельностью телевизионного канала, различительная способность заявленного обозначения представленными материалами не подтверждается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.12.2013, отменить решение Роспатента от 18.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №856134 в отношении услуг 35 класса МКТУ «publicite; publicite et messages publicitaires televises; location d'espaces publicitaires, location de materiel publicitaire; services de gestion et d'administration d'entreprise, en rapport avec la publicite televisee; mise a disposition d'espaces et/ou de creneaux horaires publicitaires pour les bailleurs de fonds; services d'information

et de conseil dans les domaines precites», 38 класка МКТУ « telediffusion terrestre, par cable et par satellite; telediffusion; services de telecommunication; transmissions satellitaires; telecommunications; informations concernant les telecommunications; location d'appareils de telecommunication, de communication et de transmission; fourniture d'acces utilisateur au secteur des telecommunications; services d'information et de conseil dans les domaines precites», 41 класка МКТУ «divertissements et recreatifs, y compris divertissements televises; production d'emissions de television; informations en matiere de services recreatifs et de divertissement; location de films cinematographiques, bandes video et emissions de television; location de decodeurs; services de conseil et d'information relatifs a ce qui precede».