

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 31.08.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – заявитель) о признании товарного знака по свидетельству № 155915 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 155915 зарегистрирован 27.08.1997 на имя АОЗТ «Мобильные ТелеСистемы», Москва, в отношении услуг 37, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. После внесения изменений (25.09.2001) в наименование правообладателем указанного знака является заявитель.

Товарный знак по свидетельству № 155915 представляет собой композицию линий, пятен и фигур на плоскости, образующих сочетание букв «МТС». Буквы выполнены оригинальным шрифтом с темной окантовкой, при этом окантовка буквы «С» плавно переходит в незамкнутую окружность, в которую вписан круг меньшего диаметра.

Указанная композиция выполнена в черно-белой цветовой гамме различной интенсивности таким образом, что цвет буквы «М» и круга внутри незамкнутой окружности воспринимается как серый, окантовка букв «Т» и «С» – как черная, а буквы «Т» и «С» – белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.08.2005 о признании товарного знака по свидетельству № 155915 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2005 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ «связь телефонная и радиотелефонная, в том числе мобильная, передача сообщений».

Заявление обосновано следующими доводами.

1. Товарный знак по свидетельству № 155915 является частью фирменного наименования и нематериальных активов заявителя, который

использует указанный знак в отношении мобильной радиотелефонной связи и передачи сообщений, начиная с 1993 года.

2. Деятельность компании заявителя началась с момента ее регистрации в качестве юридического лица в форме ЗАО в 1993 году. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» было образовано 01.03.2000 в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК».

3. Услуги мобильной связи, предоставляемые заявителем, его дочерними фирмами и компаниями – лицензиатами, последовательно индивидуализировались посредством товарного знака по свидетельству № 155915. На конец 2004 года заявитель предоставлял услуги под указанным товарным знаком уже в 77 регионах России, на которых проживает 137,3 млн. человек.

4. Компания заявитель является крупнейшим оператором сотовой связи в России, странах СНГ, в Восточной и Центральной Европе.

5. Зона обслуживания и роуминг компании заявителя включает не только все страны СНГ, но также все страны Европы, практически все страны Африки, крупнейшие страны бассейна Карибского моря. Товарный знак зарегистрирован в качестве международных регистраций с указанием большинства стран СНГ под №№ 785059, 848213, 848214, 848215. Компания постоянно расширяет свою сеть обслуживания с использованием товарного знака по свидетельству № 155915.

6. Выручка компании от продажи товаров, продукции, работ, услуг под товарным знаком по свидетельству № 155915 за 2004 год составила 61744729000 руб.

7. Компания первой среди операторов связи распространила зону покрытия в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и сохраняет за собой положение лидера в этом сегменте. Компания широко использует современные технологии для предоставления новых форм услуг, в том числе таких, как определение местоположения пользователей мобильных телефонов, доступ к корпоративной электронной почте, просмотр телепередач на экране смартфона и др.

8. В 2004 году «Мобильные ТелеСистемы» получили титул «СУПЕРБРЕНД-2004», в феврале 2005 года бренд МТС был признан «Народной маркой», а ее владелец – компания ОАО «МТС» объявлена лауреатом национального рейтинга в категории «Оператор сотовой связи». Компания «МТС» вошла в пятерку самых привлекательных сотовых компаний мира по версии Merrill Lynch. Компания является обладателем почетного диплома спонсора музыкального канала MTV и других дипломов, в том числе, лучшего бизнес-партнера Компании «Магазин пластиковых карт», премии «Окно в Европу», журнала «Ваш досуг» в номинации «Самый стабильный рекламодатель». В списке «Global» 2000, опубликованном журналом Forbes, компания «МТС» заняла 759-е место.

9. Заявитель постоянно рекламирует свои услуги под товарным знаком по свидетельству № 155915 на всех федеральных и большинстве дециметровых телевизионных каналов, на радиостанциях, в федеральных и региональных печатных изданиях, в кинотеатрах. За 2004 год затраты на рекламу по товарному знаку МТС составили 29 млн. долл.США, а за 2005 год- печатные издания – 10 млн. долл. США; радио – 10 млн. долл. США; телевидение – 9 млн. долл.США.

10. Широкая известность знака по свидетельству № 155915 подтверждена данными социологического опроса, согласно которому знак известен 93, 4% пользователей мобильными телефонами, проживающих в России.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству № 155915 заявителем представлены следующие документальные сведения:

- Свидетельство о записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОАО «МТС» на 1 л.[1];
- Устав ОАО «Мобильные ТелеСистемы (ОАО «МТС»)) на 34 л. [2];
- информация об истории ОАО «МТС» и положении ОАО «МТС» на рынке на 4 л. [3];
- карта зоны обслуживания и роуминга на 12 л.[4];
- информация о размещении акций и облигаций ОАО «МТС» на 2л.[5];
- справка о владении Компании «МТС» долями в компаниях региональных операторов сотовой связи на 2л. [6];

- справка о финансовых результатах ОАО «МТС» за 2004 год, справка о стоимости товарных знаков ОАО «МТС» на 01.01.2005 на 2л. [7];
- публикация в газете «ВЕДОМОСТИ» № 66 от 14.04.2005 [8];
- информация о компании «МТС», размещенная на сайте информационной компании Factiva (Еженедельные обзоры № 9, 11, 12) на 10л. [9];
- карта территории распространения услуг мобильной связи ОАО «МТС» на 1л. [10];
- лицензии, предоставленные ОАО «МТС» Министерством РФ по связи и информации для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на 375л. [11];
- договоры ОАО «МТС» с коммерческими представителями (дилерами) на 674л. [12];
- списки региональных дилеров ОАО «МТС» на 78л. [13];
- копия сертификата «СУПЕРБРЕНД 2004» на 1л. [14];
- копия сертификата «НАРОДНАЯ МАРКА» на 1л. [15];
- диплом спонсора музыкального канала MTV, почетный диплом лучшего бизнес-партнера Компании «МАГАЗИН ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ», диплом лауреата премии «Окно в Европу», диплом журнала «ВАШ ДОСУГ» в номинации «Самый стабильный рекламодатель» на 5л. [16];
- информация (реклама) в центральных печатных изданиях о товарном знаке МТС (газеты и журналы «ИТОГИ» (октябрь-ноябрь 2004), «ОТДОХНИ», «АФИША», «ВАШ ДОСУГ», «YES», «ЛИЗА», «МОЙ РЕБЕНОК», «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ», «АВТОМИР», «HARD'n'SOFT», «СЕМЬ ДНЕЙ», «АТМОСФЕРА», «МК МОБИЛЬ», «FLY & DRIVE», «CHIP», «GOLF STALE», «СТРАНА ИГР», «ТЗ», «МК БУЛЬВАР», «МАХИМ», «МОЛОТОК» (2003-2004), «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ» (февраль 2001), «СПОРТ ЭКСПРЕСС» (сентябрь 2004), «COOL GIRL» (июль 2003), «РОССИЯ» (сентябрь 2001, март 2002), «ВЕДОМОСТИ» (апрель 2001), «ДЕНЬГИ» (май 2000), «ВЛАСТЬ» (май 2000), «НОВЫЙ ВЕК» (февраль 2002), «Московский комсомолец» (ноябрь 1999), «Комсомольская Правда» (май-июнь 2001), «ТВ ПАРК» (декабрь 2000) [17];

- информация (реклама) в региональных печатных изданиях о товарном знаке МТС (газеты «Московский комсомолец» в Костроме, Иванове, Липецке, Орле, Брянске (май 2000), Владимире, Рязани (декабрь 1999), «ТЕЛЕСЕМЬ» в Казани, Новосибирске, Уфе, Челябинске (август-сентябрь 2004), в Омске, Магнитогорске, Самаре, Екатеринбурге, Ульяновске, Ставрополе, Кирове, Перми, Сочи (апрель-май 2005), «АНТЕННА» в Ростове-на-Дону (август-сентябрь 2004), в Калининграде (апрель-май 2005), Хабаровске (май 2005), «ЖУКОВСКИЕ ВЕСТИ» (июнь 2001), «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» (июнь 2001), «ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ» (февраль 2002), «РОССИЯ» в Воронеже, Волгограде, Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Росове-на-Дону, Хабаровске (июль 2001), «ЧЕХОВ СЕГОДНЯ» (июль 2002), «РОДНИКИ ТВ» г. Мытищи (июнь, март 2002), «ШАТУРСКИЙ ВЕСТНИК» (июнь 2002), «МОЛВА» г. Электросталь (июнь 2002), «ВПЕРЕД» г. Химки (июнь 2002), «ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ» (июнь 2002) [18];

- эфирные справки по рекламе товарного знака и графики фактического размещения рекламы на 462л.[19];

- акты, подтверждающие оказание рекламных услуг заявителю, справка с разбивкой по видам рекламы на 168 л.[20];

- распечатка из поисковых систем Интернет yandex.ru, rambler.ru на 4л.[21];

- документы, подтверждающие участие в выставке «Связь-ЭкспоКомм» за 2003, 2004, 2005 годы на 4л. [22];

- справка о затратах на рекламу на 1л.[23];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильными телефонами на 35 л. [24];

- договор Компании «МТС» с Абонентом на предоставление услуг сети сотовой радиотелефонной связи на 2л. [25];

- брошюра «Справочник абонента» [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 31.08.2005 о признании товарного знака по свидетельству № 155915

общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству № 155915, с учетом даты (31.08.2005) подачи заявления в Палату по патентным спорам, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2003 (далее – Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ) и упомянутые Правила.

Согласно требованиям, установленным статьей 6^{bis} (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции и используется для идентичных или подобных продуктов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его

интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно пункту 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

Согласно пункту 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении;

имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ документов, приложенных к заявлению о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, представленных заявителем, показал следующее.

Представленные правообладателем фактические данные, в том числе об истории ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и положении компании на рынке услуг мобильной связи [3], о масштабах деятельности компании в области предоставления услуг мобильной связи на территории Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом [4] - [6], [8] - [13], [21], [22], [25], относятся к деятельности компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в целом и не отражают интенсивное использование компанией именно товарного знака по свидетельству № 155915. Необходимо также отметить, что документы [12], [13] (договоры заявителя с коммерческими представителями (дилерами) и списки региональных

дилеров) относятся к декабрю 2004 – январю и марту 2005 г.г., в силу чего не могут быть учтены как фактические материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака по свидетельству № 155915 с 01.01.2005 года.

Представленные сертификаты («СУПЕРБРЕНД 2004», «НАРОДНАЯ МАРКА») и дипломы [14] – [16] выданы на имя компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (компания МТС) и не содержат информации о каком – либо конкретном товарном знаке, принадлежащем компании, поскольку заявитель, помимо товарного знака по свидетельству №155915, на дату признания его общеизвестным товарным знаком, владел серией знаков с буквенным сочетанием МТС, в том числе со словесным элементом ДЖИНС (свидетельства №№ 245354, 245355, 261431).

Представленные фактические данные о финансовых результатах заявителя за 2004 год [7], в том числе информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг в размере 61744799 тыс. рублей и чистой прибыли за этот период – 15959686 тыс.рублей, отражают деятельность компании с учетом использования всех принадлежащих ей товарных знаков. При этом, согласно справке о стоимости товарных знаков ОАО «МТС» по состоянию на 01.01.2005, остаточная стоимость товарного знака по свидетельству № 155915, отражающая затраты правообладателя, составляет всего 10% от остаточной стоимости, в частности, товарного знака «ДЖИНС МТС» по свидетельству № 245354.

Представленная заявителем информация о затратах на рекламу [23] отражает затраты заявителя на группу продуктовой рекламы знаков МТС, в которую знак по свидетельству № 155915, входит наряду с другими знаками и обозначениями.

Эфирные справки [19] по рекламе знака, прошедшей в эфире радиостанций, не могут являться доказательством известности изобразительного товарного знака по свидетельству № 155915, поскольку изображение знака не может передаваться устным образом, а эфирные справки по рекламе знака на телевизионных каналах не содержат ссылки на товарный знак № 155915, в силу чего можно сделать вывод, что указанные документы отражают размещение на телевидении рекламы

услуг заявителя посредством всех принадлежащих ему на эту дату знаков и обозначений.

Что касается документов, подтверждающих использование знака по свидетельству № 155915 в рекламе, опубликованной в печатных изданиях [17], [18], [26] то в них приводится обозначение, отличающееся от товарного знака по свидетельству №155915 цветовой гаммой и композицией, поскольку выполнено на желтом фоне в контрастном синем, красном, белом цветовом сочетании и включает дополнительный изобразительный элемент в виде композиции букв латинского алфавита GSM, выполненных в оригинальной запоминающейся графике, т.е. заявитель использует в рекламе своих услуг не товарный знак по свидетельству № 155915, а другое обозначение и доказывает это представленными материалами.

Результаты Аналитического отчета [24], выполненного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова, т.е. лицом, которое не является организацией, специализирующейся в области проведения социологических исследований, не могут быть приняты в качестве единственного доказательства общеизвестности товарного знака по свидетельству № 155915, кроме того, указанный отчет не подписан руководителем организации.

На дату (31.08.2005) подачи заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству № 155915 и на дату рассмотрения заявления (27.10.2006) выявлен сходный с ним до степени смешения товарный знак по свидетельству № 180560, зарегистрированный на имя иного лица (ЗАО «Русская Телефонная Компания») в отношении однородных услуг 38 класса, имеющий приоритет (12.03.1999) более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Товарный знак по свидетельству № 180560 является изобразительным и включает сочетания букв МТС, РТК GSM, выполненные оригинальным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ «передача сообщений; радиотелефонная связь, связь телефонная», которые идентичны услугам 38 класса МКТУ, в отношении

которых испрашивается общеизвестность товарного знака по свидетельству № 155915.

Композиционное и цветовое решение сочетания букв МТС в противопоставленном знаке полностью совпадает с композиционным и цветовым решением сочетания букв МТС в товарном знаке по свидетельству № 155915, т.е. знак по свидетельству № 155915 полностью композиционно входит в знак по свидетельству № 180560. Указанное обстоятельство определяет общее зрительное впечатление сходства от восприятия сравниваемых знаков, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, анализ доводов заявления от 31.08.2005 и приложенных к нему фактических данных, а также наличие сходного товарного знака по свидетельству № 180560, зарегистрированного на имя другого юридического лица в отношении однородных товаров и имеющего приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным, не дает оснований для удовлетворения заявления.

Относительно доводов, изложенных в Особом мнении от 30.10.2006 и Обращении к Руководителю Роспатента от 24.11.2006, следует указать следующее.

По данным, полученным из информационной системы Федерального института промышленной собственности, правообладатель товарного знака по свидетельству № 180560 на момент рассмотрения заявления в Палате по патентным спорам не реализовал право, предоставленное ему статьей 17 Закона, и не подал заявление на внесение изменений в принадлежащую ему регистрацию, т.е. на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам не было устранено препятствие, являющееся нарушением требований пункта 3.2 Правил ОИ, в связи с чем Палата по патентным спорам, приняв во внимание указанное обстоятельство, а также дату подачи заявления о признании общеизвестным товарного знака (31.08.2005), не могла признать ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии для устранения указанного препятствия обоснованным.

Палата по патентным спорам не может признать обоснованным также утверждение заявителя о том, что на узнаваемость товарного знака не влияет иное цветовое исполнение и включение в него, помимо изображения товарного знака по свидетельству № 155915, буквенного сочетания GSM, как указания на соответствие услуг правообладателя установленным требованиям данного стандарта, поскольку, как указывалось выше, в данном случае, заявитель использует одно обозначение, а просит признать общеизвестным товарный знак, выполненный в другой цветовой гамме и с иной композицией.

Руководствуясь статьей 6^{bis} Парижской конвенции, пунктом 1 статьи 19¹ Закона, пунктом 5.1 Правил, пунктом 3.2 Правил ОИ, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 31.08.2005 о признании товарного знака по свидетельству № 155915 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.