

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия рассмотрела заявление, поступившее 26.03.2012, о признании комбинированного обозначения с элементом «МТС» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2011 на имя Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – заявитель), в отношении услуг 38 класса МКТУ: мобильная телефонная связь.

Заявляемое на регистрацию в качестве общеизвестного товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой квадрат красного цвета с размещенным в его центре буквенным элементом «МТС» белого цвета.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка Руководства по бренду МТС, 05.12.2008 [1];
- материалы по рейтингам самых ценных российских брендов, 2010 [2];
- материалы 22-ой международной выставки «Связь-Экспокомм-2010» [3];
- распечатка диплома «Петербургского международного экономического форума 2009» [4];
- фотография первых премий «БРЕНД ГОДА/EFFIE 2008», «БРЕНД ГОДА/EFFIE 2009» [5];
- копии аудиторских заключений по бухгалтерской отчетности за 2006 - 2009 годы [6];
- годовые отчеты за 2007 – 2010 годы [7];
- материалы по организации и проведению рекламно-информационной акции «Кинофестиваль: Москва: Креатив: Кино», 2007 [8];
- материалы по выставке к 125-летию МГТС «Связь поколений. Поколения связи» [9];

- распечатка буклета «Промо поддержка запуска Тарифный план «Классный» Final report», 2007 [10];
- материалы по акции «Олимпийские игры 2008» [11];
- распечатки презентации «МТС – вместе победим!» [12];
- распечатки презентации «Ежегодная национальная премия Автомобиль Года в России» [13];
- материалы по интеграции МТС в регби сезон 2010 [14];
- материалы по Конгрессу по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), 2010 [15];
- материалы по участию в «Петербургском международном экономическом форуме 2009» [16];
- материалы по проекту «МТС Red Energy» [17];
- материалы рекламных акций продвижения различных услуг и тарифных планов [18];
- материалы по рекламной кампании в прессе [19];
- распечатки и фотографии средств массовой информации (СМИ) [20];
- материалы отчета по рекламным затратам и количеству выходов рекламных материалов [21];
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и копия Устава [22];
- отчет «Результаты исследования по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильной связи», 2011 [23];
- распечатка независимого исследовательского агентства полного цикла [24];
- справка о рекламных затратах за период 2009-2011 годы [25];
- СД-диск [26];
- копия доверенности [27];
- распечатка изображений обозначения «МТС» [28].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне

02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил ОИ, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

При анализе описанного выше комбинированного обозначения «МТС» на предмет возможности признания его с 01.01.2011 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в отношении услуг 38 класса МКТУ: «мобильная телефонная связь», установлено следующее.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Заявитель и его дочерние компании оказывают услуги более чем 100 миллионам абонентов. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России, на Украине и в Армении - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет 3 миллиона домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – 2,2 миллиона. Компания уделяет приоритетное внимание сервису и обслуживанию абонентов. Компания развивает собственную монобрендовую сеть из более чем 4150 салонов МТС по России и имеет широкую дистрибьюторскую сеть пунктов продаж дилеров МТС по всей стране. Благодаря широкой зоне покрытия собственной сети и набору роуминговых соглашений абоненты МТС остаются на связи практически во всех странах мира. GPRS-роуминг МТС доступен в более чем 200 странах (см. материалы сайта <http://www.mts.ru/>).

В 2008 – 2009 г.г. заявитель завоевывал первые премии «БРЕНД ГОДА/EFFIE» [5]. По данным годового отчета за 2011 г., размещенного на сайте <http://www.mts.ru/>, в 2011 году бренд МТС четвертый год подряд признан самым дорогим российским брендом в числе ста лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и международным исследовательским агентством Millward Brown. Три года подряд Standard&Poor's называет МТС наиболее информационно прозрачной компанией в России. Консолидированная выручка МТС в 2011 году составила \$12,3 миллиарда, показатель OIBDA - \$5,1 миллиарда (маржа OIBDA составила 41,8%). В 2011 году чистая прибыль компании составила \$1,4 миллиарда. Данные за 2010 г. представлены в материалах [2, 7].

Рассматриваемое комбинированное обозначение с буквенным элементом «МТС», заявитель начал использовать в своей деятельности с 2007 года [1, 7, 10]. С 2008 года компания ввела во всех своих подразделениях принцип единого визуального стиля – применение общего бренда: совместное использование заявленного обозначения и квадрата красного цвета, в центре которого размещено изображение яйца белого цвета. Данное обозначение обнаруживается во всех представленных рекламных материалах, а также на сайте заявителя (<http://www.mts.ru/>).

Согласно материалам [21, 25] заявителем с 2008 г. проводились широкомасштабные рекламные кампании. Указанное подтверждается данными компаний ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн», ЗАО «Код оф Трейд» и ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт» [21]. Так, например, рекламные затраты заявителя в различных СМИ в 2008 году составили: на радио – около 149 млн. рублей, на телевидении – более 4 млрд. рублей, в прессе – около 429 млн. рублей, в наружной рекламе – более 1 млрд. рублей. В материалах имеется отметка о том, что в отчет вошли рекламные материалы с использованием цветного обозначения «МТС».

В различных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных ОАО «Мобильные ТелеСистемы», как оператору мобильной связи, оказывающему услуги под обозначением «МТС» [20]. Реклама данного оператора проходила как на сайте заявителя, так и за его пределами, например, в рамках различных партнерских или спонсорских проектов (молодежных форумов, фестивалей, спортивных мероприятиях) [8-19], на которых обозначение «МТС» презентовалось на баннерах, стендах, листовках, брошюрах.

ЗАО «Аналитика» (Analytics Market Research Corporation) в 2011 году провел всероссийский социологический опрос пользователей мобильной связи на предмет определения уровня известности заявленного обозначения [23].

В соответствии с результатами опроса абсолютному большинству опрошенных респондентов (97 %) продемонстрированное обозначение, соответствующее заявленному комбинированному обозначению «МТС», известно, при этом абсолютное большинство пользователей мобильной связи (96 %)

правильно отождествляют обозначение с услугой, которая им маркируется, - мобильной телефонной связью [11].

Почти все респонденты (96 %) правильно указывают страну – Россию, в которой находится компания, оказывающая услуги мобильной телефонной связи, при этом 70 % целевой аудитории посчитали, что данной компанией является ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

У подавляющего числа опрошенных (88 %) источником информации о существовании обозначения «МТС» является собственный опыт. Примерно треть (31 %) оценивает качество услуг, маркируемое заявленным обозначением, как высокое, еще 53 % - как среднее.

Абсолютное большинство респондентов (93 %) указали период известности для них обозначения «МТС» - более года.

Экспертная комиссия обращает внимание, что всероссийский социологический опрос [23] касается именно заявленного обозначения без квадрата красного цвета, в центре которого размещено изображение яйца белого цвета.

Как было отмечено выше, большинство представленных материалов показывают совместное использование заявителем в своей деятельности заявленного обозначения и квадрата красного цвета, в центре которого размещено изображение яйца белого цвета. Следует обратить внимание, что описанное выше обозначение в виде квадрата и изображения яйца является товарным знаком, принадлежащим ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи», которое входит в группу компаний ОАО АФК «СИСТЕМА» наряду с заявителем.

Целесообразно также отметить, что законодательство не содержит запрета на совместное использование нескольких обозначений и товарных знаков при маркировке оказываемых услуг. В этой связи Экспертная комиссия считает, что одновременное использование заявленного обозначения в составе композиции, содержащей дополнительный элемент, не изменяет существа восприятия знака и не опровергает вышеуказанных выводов. Указанное подтвердили данные опроса [23].

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности заявленного

обозначения на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ «мобильная телефонная связь».

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

удовлетворить заявление от 26.03.2012 и признать с 01.01.2011 комбинированное обозначение с элементом «МТС» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 38 класса МКТУ «мобильная телефонная связь».