

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.09.2020 возражение Акционерного общества "ТВ сервис" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735934, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения **МОДЕЛЬXL** в качестве товарного знака по заявке №2019735934 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.07.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент "МОДЕЛЬXL" [МОДЕЛЬ ИКС ЭЛЬ], выполненный оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 08.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что в силу своего семантического значения «МОДЕЛЬ» (Модель – то же, что манекенщица (манекенщик), работница или работник, демонстрирующие публике новые образцы (модели) одежды. Модель, в наибольшей степени

отвечающая эталону красоты. см. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов, Москва, изд. «РУССКИЕ СЛОВАРИ», «АСТРЕЛЬ», «АСТ», 2002, стр. 758, 499) это общепринятое наименование; «XL» (XL - очень большой размер (одежды), см. Англо-русский словарь сокращений, Н. О. Волкова, И. А. Никонорова, Москва, изд. "Русский язык", 1999, стр. 462) – общепринятое сокращение, которое является неохраноспособным в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ таких как «агентства по предоставлению моделей для художников; академии (обучение); информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам (демонстрация)», перечень услуг не является исчерпывающим, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как используется различными лицами и стало популярным.

В заключении экспертизы также указано, что в отношении остальных заявленных услуг 41 класса МКТУ таких как, например, «аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусств; аренда спортивных площадок», причем перечень услуг не является исчерпывающим, регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг. Материалы, предоставленные заявителем для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности (такие как фотографии из газет, журналов, фотографии билбордов, скриншоты сайта с выпусками данной передачи) не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате интенсивного использования в гражданском обороте, поскольку датированы позже даты подачи заявки.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из смыслового значения входящих в состав заявленного обозначения элементов, можно признать, что они носят описательный характер применительно к

части заявленных услуг 41 класса МКТУ, связанных с услугами в области моды, демонстрации и моделирования одежды, однако включенный в заявку перечень услуг 41 класса МКТУ содержал и другие услуги, не связанные с указанной сферой деятельности;

- экспертиза не дала надлежащей оценки доводам заявителя о том, что в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» элементы «МОДЕЛЬ» и «XL» не указывают на вид, свойства и назначение данных услуг, т.е. не являются описательными;

- указанные элементы нельзя признать и ложными, поскольку предполагаемая ложная ассоциация обозначения «МОДЕЛЬXL» относительно вида, свойств и назначения этих услуг, не обладает признаками правдоподобности. Для потребителя очевиден тот факт, что телепередача под названием «МОДЕЛЬXL» это не манекенщица, демонстрирующая новые образцы одежды большого размера, а развлекательное аудиовизуальное произведение, отдельные выпуски которого периодически демонстрируются по телевидению;

- такое название в достаточной степени отличает телепередачи, производимые и распространяемые заявителем – развлекательной телекомпанией от развлекательных передач других телекомпаний. Применительно к этим услугам данные элементы заявленного обозначения носят фантазийный характер и могут выполнять функцию средства индивидуализации оказываемых услуг;

- заявитель представил экспертизе материалы об использовании обозначения для доказательства не приобретения, а наличия различительной способности у заявленного обозначения, поэтому критерий датировки материалов позже даты подачи заявки в данном случае не применим. Представленные заявителем

материалы о практическом использовании обозначения «МОДЕЛЬ XL» для целей индивидуализации оказываемых услуг, служат весомым подтверждением наличия у этого обозначения различительной способности;

- заявитель предоставил информацию о том, что вещание телеканала «Ю-ТВ» осуществляется на всей территории России более, чем в 1000 населенных пунктов, что позволяет говорить о самом широком охвате зрительской аудитории. Информация о телеканале размещена по ссылке: <https://www.u-tv.ru/about/> Информация о городах, охватываемых вещанием телеканала, подтверждается данными лицензии, опубликованными на сайте Роскомнадзора по ссылке: <https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=75217#>. Заявитель сообщил экспертизе, что для целей производства им был заключен договор с производственной компанией ООО «М-Продакшн» на производство выпусков телепрограммы «МОДЕЛЬ XL». Выдержка из договора была представлена. Название телепрограммы «МОДЕЛЬ XL» указано в Приложении 1 к Договору. Также была представлена копия одного из актов, подтверждающих оказание услуг по этому договору. Выпуски телепрограммы «МОДЕЛЬ XL», вышедшие в эфир, доступны к просмотру на сайте телеканала «Ю-ТВ»: <https://www.u-tv.ru/shows/model-xl/episodes/>. Там же размещена информация об участниках и ведущих программы, фото- и видеоматериалы, блог и др. Телепрограмме «МОДЕЛЬ XL» были посвящены публикации во многих популярных средствах массовой информации: Российская газета, Комсомольская правда, Вечерняя Москва, Метро и др. Копии публикаций были представлены. Новой телепрограмме «МОДЕЛЬ XL» была посвящена широкая рекламная кампания, которая проходила в популярных изданиях (например, Cosmopolitan, Psychologies), а также с помощью средств наружной рекламы, размещаемых на улицах населенных пунктов;

- представленные заявителем материалы подтверждают, что обозначение активно используется в качестве оригинального названия популярной телепрограммы, выпускаемой на федеральном телеканале «Ю-ТВ»;

- указанный в решении довод экспертизы о том, что «обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку используется различными

лицами и стало популярным», не подтверждается какими-либо ссылками на информационные источники и является необоснованным. Напротив, применительно к деятельности по производству телепрограмм заявитель является единственным производителем, использующим это название для целей индивидуализации оказываемых услуг;

- подтверждением допустимости регистрации заявленного обозначения служит и практика регистрации товарных знаков в отношении названий телеканалов и отдельных телепередач (услуг 41 класса МКТУ), которая показывает, что достаточно часто регистрируются общепринятые наименования и сокращения, которые могут так или иначе ассоциироваться с их тематикой, но в целом применительно к этим услугам носят фантазийный характер. Так, например, зарегистрированы товарные знаки «Топ Модель России» (свидетельство № 608963), «Топ Модель Сочи» (свидетельство № 667689), «Охота и рыбалка» (свидетельство № 684602), «Усадьба» (свидетельство № 696214), «Стресс» (свидетельство № 293144), «Интересное кино» (свидетельство № 239566), «Свобода слова» (свидетельство № 227101), «Коммерческие автомобили» (свидетельство № 269254) и другие;

- также следует принять во внимание, что заявленное обозначение имеет оригинальное графическое написание, где элементы «ДЕЛЬХЛ» выделены жирным шрифтом. Такое написание усиливает различительную способность заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «монтаж теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.07.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение **МОДЕЛЬXL**.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 41 класса МКТУ - монтирование теле- и радиoproграмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Следует согласиться с экспертизой, что с учетом смыслового значения обозначения «МОДЕЛЬXL» для услуг в области модельного бизнеса заявленное обозначение может быть воспринято в качестве общепринятого наименования манекенщицы (манекенщика), демонстрирующей модели (образцы) одежды размера XL.

Вместе с тем, согласно возражению государственная регистрация обозначения испрашивается для услуг 41 класса МКТУ, относящихся к производству и монтированию телевизионных и радиoproграмм, в том числе развлекательных. Указанные услуги относятся к иной сфере деятельности, нежели модельный бизнес.

Более того, заявитель уже выпускает программу (реалити-шоу) под названием «МОДЕЛЬ XL», которое выходит в эфир на телеканале Ю-ТВ, что подтверждается представленными заявителем материалами (сведениями о телеканале, о городах, которые охватывает вещание канала, об истории создания телепрограммы, о ее распространении по телевидению и в сети Интернет, о её рекламе, в том числе в наружной рекламе на улицах и публикациях в СМИ и т.п.), свидетельствующими о том, что обозначение активно используется заявителем в качестве названия популярной телепрограммы, выпускаемой на федеральном телевизионном канале, что позволяет потребителю выделить эту программу среди прочих развлекательных программ.

В силу изложенного отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ не обладает различительной способностью или характеризует данные услуги.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Таким образом, следует признать, что обозначение по заявке № 2019735934 соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2020, отменить решение Роспатента от 08.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735934.