

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Телеканал «Русский Экстрим», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722303, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018722303 было подано 30.05.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг:

38 класса МКТУ - телекоммуникации; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание

41 класса МКТУ - воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; дискотеки; информация по вопросам отдыха; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация лотерей; услуги баз отдыха [развлечения]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; прокат оборудования стадионов; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино [игры]; услуги переводчиков.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «

», включающее словесные

элементы «ULTRAHD» и «CINEMA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ULTRAHD» представляет собой сложносоставное слово «ULTRA» и «HD» или «UHD» - сокращение от «Ultra High-Definition» (в переводе с англ. языка - сверхвысокая четкость) - стандарт, обеспечивающий чёткость изображения (см. <http://dic.academic.ru>, <https://hi-news.ru/technology/chto-takoe-ultra-hd.html>, <https://vido.com.ua/article/11675/4k-protiv-uhd-v-chiem-raznitsa/>), являющееся общепринятым термином в области деятельности заявителя, указывающим на вид и назначение заявленных услуг, в силу чего является неохраняемым элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «CINEMA» (cinema - кино, кинематография, кинематограф, кинотеатр (см. <http://dic.academic.ru>), также является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг 38 класса МКТУ (телекоммуникации; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание) и части услуг 41 класса МКТУ (передачи развлекательные телевизионные), а для остальных услуг 41 класса МКТУ, не обладающими указанными свойствами, этот элемент способен ввести потребителя в заблуждение (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что слитное написание неохраняемых элементов «ULTRAHD» не дает качественно нового уровня восприятия заявленного обозначения. Регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака возможна при предоставлении доказательной базы различительной способности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие аргументы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность словесных элементов, выполненных с характерным графическим исполнением, а именно с применением оригинального шрифта, наложением на шрифт фактуры, стилизованной под бетон / камень / цемент, а также применением графических элементов, стилизованных под повреждения (отверстия и сколы), характерные для попадания пуль из огнестрельного оружия;

- уникальность комбинации заявленного обозначения, по мнению заявителя, в целом обладает различительной способностью;

- заявитель и его аффилированные лица уже длительное время используют обозначения со словесными элементами «ULTRAHD CINEMA» в своей деятельности в отношении собственного телевизионного канала, в частности на сайтах:

<https://www.cableman.ru/channel/ultra-hd-cinema;>

<https://www.tricolor.tv/channels/ultra-hd-cinema;>

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/Ultra_HD_Cinema;

<https://www.telesputnik.ru/spravochnik-telecanalov/ultra-hd-cinema;>

<https://weburg.net/tv/channels/1222;>

<https://tricolor.x-tk.ru/viewtopic.php?f=54&t=3229;>

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №670498, включающего словесный элемент «ULTRA», кроме того, на имя ООО «УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ» - лица, входящего в группу компаний заявителя, зарегистрирован товарный знак по свидетельству №695507, который содержит словесные элементы «ULTRA4K KINO», при этом элемент «KINO» совпадает по своей семантике с элементом «CINEMA», включенного в заявленное обозначение;

- ООО «УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ» - аффилированное лицо заявителя, является учредителем средства массовой информации под названием «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность с 13 марта 2017 года, на всей территории Российской Федерации и на территории зарубежных стран;

- ООО «Медиа-Контент» - аффилированное лицо заявителя и его основной и многолетний партнер, является обладателем лицензии на осуществление телевизионного вещания (серия ТВ № 288831 от 27 июля 2017 года) с официальным наименованием «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)», вещание которого осуществляется на территории Российской Федерации, соответственно, численность населения, знакомого с обозначением, составляет 146 100 000 человек;

- заявленное обозначение является логотипом вышеуказанного телеканала на протяжении двух с половиной лет;

- телеканал и, соответственно, заявленное обозначение представлены у большого количества операторов-поставщиков кабельного телевидения в России: ПАО «МТС», НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор ТВ), ПАО «Ростелеком» и др.;

- ООО «Медиа-Контент» с наименованием средства массовой информации «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)» внесен Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию:

<https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=74604;>

- «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)» с учредителем ООО «УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ» внесено Роскомнадзором в перечень наименований зарегистрированных средств массовой информации:

[https://rkn.gov.ru/mass-commiinations/reestr/media/?id=618516&page=;](https://rkn.gov.ru/mass-commiinations/reestr/media/?id=618516&page=)

- фактическое использование обозначений и товарных знаков, включающих в себя словесные элементы «ULTRA»/ «CINEMA», а также использование заявленного обозначения заявителем и компаниями группы заявителя на территории Российской Федерации на протяжении двух с половиной лет привело к тому, что данное обозначение ассоциируется исключительно с деятельностью заявителя либо компаний группы заявителя и не воспринимается потребителями как описательное;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма ООО «МЕДИА-КОНТЕНТ» №111/10-2019 от 25.10.2019 [1];
- копия лицензии на осуществление телевизионного вещания №28831 от 27.07.2017 с приложениями [2];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema) от 24.01.2018 [3];
- распечатки с сайта РОСКОМНАДЗОРА, содержащие сведения о СМИ «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)» [4].

На заседании коллегии, которое состоялось 10.02.2020, заявитель представил ходатайство об ограничении перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

38 класса МКТУ - телекоммуникации; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное;

41 класса МКТУ - развлечения; передачи развлекательные телевизионные.

Кроме того, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

- справки ООО «МЕДИА-КОНТЕНТ» [5];
- письмо ООО «Телеканал «Русский Экстрим» [6];
- распечатки с сайта РОСКОМНАДЗОРА [7];
- распечатка с сайта <https://www.tricolor.tv/channels/ultra-hd-cinema> [8].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (30.05.2018) заявки №2018722303 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе

товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное

**ULTRAHD
CINEMA**

комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ULTRAHD» и «CINEMA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные в две строки.

Согласно сведениям из открытых источников информации в сети Интернет, в том числе приведенных в возражении, словесные элементы, включенные в заявленное обозначение, представляют собой часть названия телеканала «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV **Ultra HD Cinema**)», состоящее из словесных элементов, указывающих на качественный формат и содержание телеканала (Ultra HD – стандарт телевидения сверхвысокой чёткости; телевизионный стандарт разложения, обеспечивающий чёткость изображения, многократно превышающую как телевидение стандартной, так и высокой чёткости, а также большинство современных кинематографических стандартов. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8; <https://ultrahd.su/>; <http://dic.academic.ru>; <https://hi-news.ru/technology/chto-takoe-ultra-hd.html>; <https://vido.com.ua/article/11675/4k-protiv-uhd-v-chiem-raznitsa/> и др.

CINEMA – кинофильмы (см. <http://dic.academic.ru>), в частности, зрелищные фильмы жанра экшн).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение состоит из терминов и элементов, прямо указывающих на вид и назначение заявленных услуг 38 класса МКТУ (телекоммуникации; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное) и 41 класса МКТУ (развлечения; передачи развлекательные телевизионные), следует признать обоснованным.

В связи с тем, что заявитель исключил из заявленного перечня услуги, способные ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и свойства и назначения, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ документов, представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал следующее.

Из представленных материалов следует, что заявленное обозначение использовалось в качестве средства идентификации телеканала «Русское экстремальное телевидение Ultra HD Кино (Russian Extreme TV Ultra HD Cinema)» другим юридическим лицом (ООО «Медиа-Контент») в соответствии с лицензией на осуществление телевизионного вещания [2], выданной 27.07.2017, при этом, как указано в письме исх.№111/10-2019 от 25.10.2019 [1], данный канал вещает на территории Российской Федерации с сентября 2017года.

Что касается утверждения заявителя о том, что ООО «Медиа-Контент» является аффилированной с ним компанией, то оно не имеет документального подтверждения. Коллегия также отмечает, что в российском законодательстве отсутствует такая организационно-правовая форма как «группа компаний».

Материалы возражения также не содержат никаких документов, подтверждающих, что заявитель и ООО «Медиа-Контент» связаны между собой договорными отношениями.

Кроме того, коллегия полагает, что срок, прошедший с даты получения лицензии на осуществление телевизионного вещания и до даты подачи заявки на товарный знак (30.05.2018), составляющий менее года, объективно недостаточен для вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате длительного и интенсивного использования, в отсутствие документального подтверждения количества просмотров, числе подписчиков телеканала, и других сведений, объективно свидетельствующих об использовании заявленного обозначения и степени информированности потребителей о заявленном обозначении, подтверждающих, что оно до даты подачи заявки на товарный знак

воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации именно услуг заявителя, а не других юридических лиц, входящих в «группу компаний».

Ссылка заявителя на принадлежащий ему товарный знак «  » по свидетельству №670498 и товарный знак «  » №695507, правообладателем которого является другое лица (ООО «УЛЬТРА 4К ЭКСТРИМ»), не опровергает доводы об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения, поскольку эти товарные знаки имеют отличия от заявленного обозначения и включают в себя охраноспособные словесные элементы.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает недоказанным приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования именно заявителем, в результате чего заявленное обозначение на дату подачи заявки стало восприниматься потребителем как обозначение, индивидуализирующее услуги, оказываемые заявителем.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722303 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2019.