

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 29.10.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718857 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Телекомпания ТОПШОП ТВ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011718857 с приоритетом от 15.06.2011 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТОПШОП ТВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в виду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английских слов «TOP SHOP» (главный магазин), указывает на видовое наименование предприятия, а включенный в состав обозначения элемент «ТВ» представляет собой

общепринятое сокращение от «телевидение, телевизионный», в связи с чем заявленное обозначение в целом в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

В Палату по патентным спорам 30.10.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным услугам и способно выполнять основную функцию товарного знака;

- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах и услугах через ассоциации;

- не существует общепринятого наименования предприятия как «ТОПШОП ТВ»;

- элементы заявленного обозначения не указывают прямо не на одну из заявленных услуг, не указывают на их предназначение или характеристики;

- обозначение «TOPSHOP» было признано охраноспособным для товаров 03, 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ. Приоритет указанных товарных знаков - 2006 год и 2010 год;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве СМИ с 2007 года. Специализация СМИ - размещение рекламных материалов по продаже товаров народного потребления;

- в решении указано, что заявленное обозначение используется различными компаниями, оказывающими услуги, однородные заявленным. Все указанные сайты принадлежат либо холдингу «STUDIO MODERNA», либо родственным компаниям, либо используется по договору с холдингом «STUDIO MODERNA»;

- компания заявителя является родственной холдингу «STUDIO MODERNA», а с ее российским подразделением ООО "СТУДИО МОДЕРНА" ею был заключен договор. В связи с тем, что действующее законодательство Российской Федерации не разрешает создание средства массовой информации, а именно - телеканалов и телепрограмм, с иностранным участием (статья 19.1 Закона "О средствах массовой

информации"), холдингом «STUDIO MODERNA» были проведены переговоры с российскими гражданами о создании ими в России ООО "Телекомпания ТОПШОП ТВ" (заявителя), в свою очередь ООО "СТУДИО МОДЕРНА" (российское подразделение холдинга STUDIO MODERNA) приняло на себя обязательство заключить заявителем с данной компанией соответствующий договор на оказание последней услуг по теле вещанию. Поэтому холдинг «STUDIO MODERNA» причисляет ООО "Телекомпания ТОПШОП ТВ" к своему холдингу, что подтверждено длительным сотрудничеством более 6 лет.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ТОПШОП ТВ от 26.01.2007 на имя заявителя ООО "Телекомпания ТОПШОП ТВ";

2. Соглашение о тестировании телевизионных программ от 01.08.07 с дополнительным соглашением;

3. Договор от 01.05.2007 между заявителем и ООО "СТУДИО МОДЕРНА" о размещении (показе) в телепрограмме (составном аудиовизуальном произведении, рекламно-информационной тематики) «ТОПШОП ТВ» рекламно-информационных материалов;

4. Договор на оказание услуг связи для организации вещания программы ТОПШОП ТВ от 11.02.10;

5. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания телепрограммы ТОПШОП ТВ от 01.09.10 на территории Алтайского края, Забайкальского края, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Хакасия;

6. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания телепрограммы ТОПШОП ТВ от 01.10.08 на территории г. Архангельска и Архангельской области;

7. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания от 16.05.11;

8. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания телепрограммы ТОПШОП ТВ от 01.10.10 на территории г. Уфа, г. Ишимбай, г. Стерлитамак, г.Октябрьский, г. Нефтекамск, г. Салават, Республики Башкортостан, г. Оренбург, г. Орск, Оренбургской области;

9. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания телепрограммы ТОПШОП ТВ от 21.04.10;

10. Договор на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания телепрограммы ТОПШОП ТВ от 23.03.11 на территории Москвы и Московской области;

11. Копии актов и платежных поручений по предоставленным договорам об оказании услуг связи для целей вещания программы ТОПШОП ТВ в различных регионах РФ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011718857.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2011) заявки №2011718857 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Обозначение по заявке №2011718857 представляет собой словесное обозначение «ТОПШОП ТВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ: «услуги вещания, трансляции», и услуг 41 класса МКТУ: «монтаж, производство и распространение теле- и радиопрограмм посредством телевидения, радио, спутника, телефонов, беспроводных, мобильных и сотовых телефонов, цифровых телефонов и глобальной коммуникационной сети».

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «ТОП» является транслитерацией лексической единицы английского языка «ТОР», которая имеет множество значений, в том числе: «сущ. – верхушка, вершина, макушка, купол, шпиль, высшая ступень, первое место и т.д.; прил. – верхний, наивысший, наибольший, главный и т.д.; гл. – покрываться, накрывать, превышать, превосходить и т.д.», слово «ШОП» также является транслитерацией лексической единицы английского языка, которая означает: «лавка, магазин, закусовая, цех, отдел, ателье, студия и т.д.». Элемент «ТВ» является сокращением от слова - телевидение, телевизионный, телевизионная передача.

Следует отметить, что английские слова «ТОР» и «SHOP» хорошо известны среднему российскому потребителю, практически вошли в языковой фонд русского языка и могут восприниматься средним российским потребителем в смысловых значениях: «главный, верхний», «лавка, магазин», соответственно. Указанное относится и к элементу «ТВ» в значениях «телевидение, телевизионный».

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявлены услуги 38 класса МКТУ: «услуги вещания, трансляции», и 41 класса МКТУ: «монтирование, производство и распространение теле- и радиопрограмм посредством телевидения, радио, спутника, телефонов, беспроводных, мобильных и сотовых телефонов, цифровых телефонов и глобальной коммуникационной сети», в отношении которых заявленное обозначение не является прямой характеристикой.

Представленные материалы [1] свидетельствуют о том, что под обозначением «ТОПШОП ТВ» на территории Российской Федерации осуществляет свою деятельность компания заявителя. Согласно информационному письму от 17.05.2013 компании «STUDIO MODERNA S.A.», Швейцария, являющаяся владельцем сайтов (www.topshoptv.net, www.topshoptv.com), а также владельцем международной регистрации № 742982, сообщает, что в декабре 2006 года с целью телевещания на территории Российской Федерации была создана «Телекомпания ТОПШОП ТВ», вся деятельность которой направлена на оказание услуг вещания именно для ООО «Студио Модерна» (100% вещания). В сети Интернет также представлена информация (см., например, Теле-Спутник – 5(163) май 2009 г.) о том, что учредителем канала «TOP SHOP TV» является производящая телекомпания «ТОПШОП ТВ», являющаяся частью международного холдинга «STUDIO MODERNA», как и ООО «Студио Модерна», осуществляющее торговые операции.

Представленные заявителем материалы [1] позволяют утверждать, что услуги, сопровождаемые маркировкой «ТОПШОП ТВ», хорошо известны российскому потребителю как услуги определенного производителя, а именно заявителя.

Коллегией палаты по патентным спорам был также учтен договор о размещении в телепрограмме рекламно-информационных материалов между заявителем и ООО «Студио Модерна». Кроме того, имеется свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации – телепрограммы «TOPSHOP TV», учредителем которой является заявитель (Эл № ФС77-27044 от 26.01.2007), электронного средства массовой информации – телеканала «TOPSHOP TV» (ЭЛ № ФС 77 - 48340 от 26.01.2012).

Оценивая обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначению «ТОПШОП ТВ» может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.10.2013, отменить решение Роспатента от 20.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011718857.