

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

03 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 22.10.2013 № 258 у складі головуючого Висоцької Л.В. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М., Теньової О.О., Запорожець Л.Г., розглянула заяву Відкритого акціонерного товариства “Мобільні ТелеСистеми” (Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистеми”) (далі – заявник) про визнання знака “МТС” добре відомим в Україні.

Представники заявника - патентний повірений Мамуня О.С., Подоляк А.В.

Аргументація заявника:

Заявник просить визнати знак для товарів і послуг “МТС” добре відомим в Україні для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): “зв’язок телефонний, доступ до світової комп’ютерної мережі” станом на 01.01.2008.

До заяви заявник надав документи, які, на його думку, свідчать про добру відомість в Україні знака “МТС” для заявлених послуг станом на 01.01.2008, зокрема:

1. Копії документів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (Додатки № 1, 69);
2. Копія Статуту Відкритого акціонерного товариства “Мобільні ТелеСистеми” (далі – ВАТ “МТС”) (Додаток № 2);
3. Відомості з веб-сайту http://company.mts.com.ua/ukr/company_history.php щодо історії ВАТ “МТС” (Додаток № 3);
4. Документи, пов’язані з ребрендингом заявника (Додатки №№ 4 – 11, 16 - 19);
5. Документи щодо приведення структури управління ЗАТ “УМС” у відповідність до структури ББ “МТС - Росія” та приведення Статуту та внутрішньої документації ЗАТ “УМС” у відповідність із законодавством України (Додатки №№ 12 - 15);

6. Документи щодо використання міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907993 (Додатки №№ 20 - 21);
7. Звіти соціологічних досліджень (Додатки №№ 22, 37 – 68, 70 - 78);
8. Документи щодо отримання ВАТ “МТС” нагород та премій (Додатки №№ 23 - 36);
9. Довідки щодо кількості підключених обслуговуваних абонентів та продажу електронних ваучерів, стартових пакетів (Додатки №№ 79, 81 - 92);
10. Копія свідоцтва Російської Федерації № 76 на добре відомий товарний знак “МТС” (Додаток № 80);
11. Копії документів та фотографій щодо розміщення зовнішньої реклами та реклами в засобах масової інформації (Додатки №№ 93 – 1221);
12. Фотозвіт “Концепція стенду Групи компаній МТС” з Петербурзького економічного форуму за 2009 та 2010 роки (Додатки № 31, 1222);
13. Копії публікацій в газетах: “Газета по-українськи”, “Економіка”, “Сьогодні”, “Аргументы и факты в Украине” (Додатки №№ 1223 - 1229);
14. Копія публікацій в мережі Інтернет (Додатки №№ 1230 - 1234);
15. Звіти “Дослідження здоров’я бренду та ефективності реклами. Щомісячний звіт-Україна” за 2008 рік (Додатки №№ 1235 - 1240);
16. Звіт “Дослідження здоров’я бренду та ефективності реклами. Квартальний звіт-Україна” за 2009 рік (Додаток № 1241);
17. Звіти “Трекінг здоров’я бренду та ефективності реклами. Квартальний звіт-Україна” за 2010, 2011, 2012 (Додатки №№ 1242 - 1245);
18. Довідка ПрАТ “МТС Україна” № FD-13-8862 від 26.04.2013 (Додаток № 1246);
19. Звіт “Щорічна національна премія “Автомобіль року в Росії” (Додаток № 1247);
20. Нотаріально засвідчений переклад свідоцтв на знаки: № 36962 (Республіка Білорусь), № 14204, № 16744 та № 13192 (Республіка Вірменія), № MGU 18567 (Республіка Узбекистан), № 37198 (Республіка Казахстан), № 10515 та № 11623 (Республіка Туркменістан), № 1018056 (Республіка Індія) (Додаток № 1248);
21. Копії свідоцтв України на знаки для товарів та послуг (Додатки №№ 1249 - 1251);
22. Копії свідоцтв Російської Федерації на знаки (Додатки №№ 1252 - 1268);
23. Нотаріально засвідчені переклади свідоцтв за міжнародними реєстраціями (Додатки №№ 1268 - 1275);
24. Нотаріально завірені переклади заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг, м. Мумбаї, Республіка Індія (Додатки №№ 1276 - 1295);

25. Копія рішення Федеральної служби з інтелектуальної власності Російської Федерації від 30.11.2012, яким визнано добре відомим товарний знак (Додаток № 1296);

26. Копії матеріалів судової справи в Арбітражному суді м. Москви, Російської Федерації (Додаток № 1297);

27. Довідка № 8Д-13-10111 від 20.05.2013 (Додаток № 1298);

28. Копія Всеукраїнського рейтингового журналу “Гвардія” “Рейтинг брендів. Найдорожчі корпоративні бренди України – 2012” (Додаток № 1299);

29. Звіт “МТС - оцінка по Україні” (за період 2009-2011 роки), підготовлений компанією MillwardBrown Optimor (Додаток № 1300);

30. Звіт “Оцінка бренду МТС 2012”, підготовлений компанією MillwardBrown Optimor (Додаток № 1301);

31. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв №№ 120275, 139040, нотаріально засвідчений переклад довідки № 40105 від 13.08.2013 ДП “Український інститут промислової власності” стосовно чинності міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180 в Україні (Додаток № 1304).

В додаткових поясненнях від 11.03.2014 вх. № 3359 заявник просив визнати знак для товарів і послуг “МТС” добре відомим в Україні з 1 січня 2010 року відносно послуги 38 класу МКТП – “мобільний телефонний зв’язок” та на підтвердження відомості знака надав такі додаткові матеріали до заяви:

1. Відомості з мережі Інтернет щодо проведення рекламних акцій;

2. Копії договорів про надання рекламних послуг;

3. Таблиця “Докази, які підтверджують добру відомість знака “МТС” в Україні станом на 01.01.2010”;

4. Таблиця “Докази, які підтверджують перелік товарів та послуг, стосовно яких знак “МТС” став добре відомим в Україні”;

5. Копії додатків до корпоративних угод про надання послуг мобільного зв’язку;

6. Копії ліцензій Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації та Національної комісії з питань регулювання зв’язку України;

7. Довідка № СД-14-1974 від 28.01.2014 стосовно кількості абонентів та підключених послуг фіксованого зв’язку;

8. Копія угоди про надання послуг фіксованого зв’язку до договору № 5.28384 про надання телекомунікаційних послуг від 24.11.2008 з додатками та копія угоди № 5.28662.00.00.100004 про надання послуг фіксованого зв’язку до договору № 5.28662.00.00.100004 про надання телекомунікаційних послуг від 22.10.2009;

9. Відомості з веб-ресурсу <http://delema.info/mts-history/> “МТС Украина. Достойный приемник UMC”;

10. Копія договору № 199 від 16.12.2008, укладеного між Національним олімпійським комітетом України та ЗАТ “УМЗ”, відомості з веб-ресурсу http://korrespondent.net/business/press_release/1015390-mts-ukraina-i-radio-era-fm-budut-osveshchat-samye-goryachie-sobytiya-zimnej-olimpiady “МТС-Україна и “Радио Эра FM” будут освещать самые “горячие” события зимней Олимпиады”;

11. Відомості з веб-ресурсу <http://www.mforum.ru/t4/forum/flfgds> “Еще один спонсорский проект МТС - долгосрочная поддержка олимпийцев Украины”;

12. Копія анкети соціологічного опитування щодо доброї відомості знака “МТС” в Україні, яке проводило Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська маркетингова група”.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
 тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
 тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно з статтею 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, що були надані заявником в якості доказів для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака “МТС” добре відомим в Україні станом на 01.01.2010, заслухала пояснення представників заявника щодо них та встановила наступне.

Відкрите акціонерне товариство “Мобільні ТелеСистеми” (Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистеми”) (далі – ВАТ “МТС”) є найбільшим оператором мобільного зв’язку в Росії та країнах СНД. Основним видом діяльності заявника є надання послуг мобільного телефонного зв’язку, про що свідчать ліцензії, видані Державним департаментом з питань зв’язку та інформатизації та Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

У березні 2003 року заявник став власником 57,7% акцій Закритого акціонерного товариства “Український мобільний зв’язок” (далі - ЗАТ “УМЗ”), а з липня 2003 року – 100% власником ЗАТ “УМЗ”.

При дослідженні того, чи є знак “МТС” добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були взяті до уваги наступні фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

Згідно з пп.(a), (b), (c), (d) п. (2) ст. 2 Рекомендацій ВОІВ сектори суспільства, що беруться до уваги, включають, при цьому необов'язково обмежуючись ними, наступні: (i) фактичних і/або потенційних споживачів того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (ii) осіб, що беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (iii) ділові кола, які займаються тим видом товарів та/або послуг, для яких використовується знак. Якщо в державі-члені загальновідомість знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак розглядається цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Якщо в державі-члені популярність знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак може розглядатися цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Держава-член може зробити висновок про те, що знак є загальновідомим, навіть якщо цей знак не є загальновідомим, або, якщо держави-члени застосовують підпункт (c), відомим у відповідному секторі суспільства в цій державі - члені.

Виходячи із вищезазначеного, доречними секторами суспільства для знака “МТС” є користувачі мобільного зв’язку віком від 14 до 60 років; персонал магазинів торгівлі послугами мобільного зв’язку, продавці мобільного обладнання та послуг телефонного мобільного зв’язку.

Основними джерелами інформації про надання послуг мобільного зв'язку для зазначених категорій споживачів є документація, яка супроводжує товар в спеціалізованих торгових мережах (магазинах, торговельних точках тощо), мережа Інтернет, реклама, спеціалізовані видання.

Заявник є найбільшим оператором мобільного зв'язку в Україні, Російській Федерації та країнах СНД. Дистриб'юторська мережа під знаком "МТС" становить понад 27 тисяч пунктів продажів.

Заявник є одним з найбільших роботодавців України. Згідно з рейтингом "Найбільш шановані роботодавці 2009", проведеним компанією Reputation Capital Ukraine, МТС увійшла до трійки лідерів. У 2010 році компанія "Ернст енд Янг" провела дослідження "Кращий роботодавець серед кандидатів з досвідом роботи", за результатами якого МТС увійшов до п'ятірки кращих.

Результати соціологічного дослідження "Дослідження ринку мобільного зв'язку", проведеного у період з 11.09.07 - 04.11.07 в обласних центрах України Товариством з обмеженою відповідальністю "Тейлор Нельсон Софрез Україна" (далі - TNS Україна), свідчать про те, що у 2007 році загальний рівень знання на всій території України знака "МТС" серед респондентів, які мають мобільний телефон і користуються відповідними послугами зв'язку, становив близько 95 %.

За результатами соціологічного дослідження, яке проводилось у період з 15.11.07 - 04.01.08 компанією "TNS в обласних центрах України шляхом телефонного інтерв'ю (САТІ), 48,6 % респондентів, які користуються послугами мобільного зв'язку, віддали перевагу оператору/картці "МТС".

У період з 2008 по 2013 рік загальний рівень знання знака "МТС" на всій території України, зокрема, серед користувачів мобільного зв'язку та Інтернету у віці 14-65 років, є вище середнього, що підтверджується звітами "Дослідження ринку мобільного зв'язку", які підготовлені компанією "TNS Україна та компанією "UMG" за результатами соціологічних досліджень, проведеними в обласних центрах України в цей період методом телефонного інтерв'ю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська маркетингова група" з 27.03.2013 - 13.04.2013 було проведено соціологічне дослідження рівня відомості знака "МТС" серед чоловіків та жінок віком від 18 - 50 років методом "face-to-face" (вуличне опитування).

На підставі результатів опитування у найбільших містах України (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса) встановлено, що при вибірці 2498 респондентів - 98,9 % опитаних до сьогодні відомий знак "МТС"; 92,6 % - пов'язують цей знак з наданням послуг мобільного телефонного зв'язку; а 42,0 % - з наданням користувачам доступу (підключення) до мережі Інтернет. Станом на 2008 рік знак "МТС" відомий 64,3 % респондентів.

Знак "МТС" став відомим 66,6 % респондентів - з реклами; 54,5 % - з розповідей рідних, друзів, знайомих; 48,5 % - дізналися про знак, оскільки

користувалися мобільним телефонним зв'язком, що має таку назву. 71,2 % респондентів зазначили, що цей знак пов'язують з заявником - ВАТ "МТС".

Наведені в дослідженні результати свідчать про високий ступінь обізнаності споживачів щодо знака "МТС" та послуг, які надаються з використанням цього знака.

Крім того, в зв'язку з високою якістю послуг телефонного зв'язку заявника було нагороджено численними нагородами та відзнаками.

У 2007 році:

знак "МТС" одержав Гран-прі у номінації "Високотехнологічні товари та послуги (комп'ютери, програмне забезпечення, послуги зв'язку і телекомунікації)";

заявник одержав Гран-прі щорічного некомерційного конкурсу "MASTER OF BRANDBUILDING 2007";

заявник став лідером щорічного "Національного рейтингу прозорості закупівель 2007", що проводиться Національною асоціацією учасників електронної торгівлі (НАУЕТ) за підтримки Федеральної антимонопольної служби Російської Федерації та Комісії Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з протидії корупції.

У 2008 році:

знак "МТС" увійшов до числа ста світових брендів, що лідирують, за рейтингом BRANDZ™, опублікованим Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown. Знак "МТС" посів в TOP-100 самих впливових світових брендів 89-е місце з вартістю знака "МТС" \$8,077 мільярда;

знак "МТС" нагороджений Гран-прі у номінації "Послуги мобільного зв'язку".

У цьому ж році заявник одержав вищий рейтинг "++ Гарантована прозорість" і став єдиним оператором мобільного зв'язку серед лідерів "Національного рейтингу прозорості закупівель" за 2008 рік та зайняв найвище 14-е місце серед всіх російських компаній в сотні компаній світу, що найбільш динамічно розвиваються в секторі ТМТ (технології, медіа, телекомунікації).

У 2009 році:

знак "МТС" визнаний найдорожчим російським брендом у щорічному рейтингу світових брендів, що лідирують, за рейтингом BRANDZ™, опублікованому Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown. Знак "МТС" за рік піднявся в рейтингу BRANDZ™ на 18 позицій до 71-го місця й оцінюється в \$9,2 мільярди;

знак "МТС" нагороджений Гран-прі у номінації "Новий товар чи послуга";

знак "МТС" переміг у номінації "Найкраща інфраструктура call-центру", "Найкращі відносини з персоналом call-центру" у фіналі конкурсу "Оператор року" та V Ювілейна церемонія нагородження "Хрустальна гарнітура" 17.03.2009, Москва, Російська Федерація.

Заявник у цьому ж році прийняв участь та одержав диплом за внесок у підготовку та проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму 2009, який проходив у період з 4 по 6 червня 2009 року.

У 2010 році:

знак “МТС” визнаний найдорожчим російським брендом у щорічному рейтингу світових брендів, що лідирують, за рейтингом BRANDZ™, опублікованому Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown. В 2010 році знак “МТС” займає в рейтингу 72-у позицію з вартістю бренда \$ 9,7 мільярда.

Заявника визнано переможцем V Міжнародного конкурсу “Кращий ризик-менеджмент Росії й СНД – 2010”, організованого Російським суспільством управління ризиками (“РусРиск”) та нагороджено дипломом за участь у 22-й Міжнародній виставці “Зв'язок-Експокомм-2010”.

Веб-сайт заявника (www.mtsgsm.com) увійшов у рейтинг 500 кращих Інтернет-ресурсів Європи й визнаний кращим корпоративним ресурсом серед російських компаній у найбільш авторитетному дослідженні корпоративних сайтів публічних компаній Європи, який щорічно складається міжнародною консалтинговою компанією Hallvarsson&Halvarsson на основі опитування аналітиків, журналістів і інвесторів у більшості країн Європи.

Відповідно до матеріалів рейтингу Interbrand “Найцінніші російські бренди 2010” знак “МТС” став найдорожчим брендом.

Заявник і надалі продовжував діяльність з просування та використання заявленого знака, зокрема:

У 2011 році:

знак “МТС” четвертий рік підряд визнаний найдорожчим російським брендом у щорічному рейтингу ста світових брендів, що лідирують, BRANDZ™, опублікованому газетою Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown Optimor. Цього року знак “МТС” займає в рейтингу 80-у позицію з вартістю \$10,9 мільярда

Компанія “МТС” стала переможцем премії у номінації “Відкриття року” категорії “ІТ і телекомунікації”, а проект “Red Quest - знайди джерело безлімітної енергії”, що підтримує просування молодіжного тарифу МТС Red Energy, визнаний переможцем у трьох номінаціях міжнародної премії у сфері маркетингу в соціальних медіа The Bees Awards: “Краща кампанія в соціальних медіа”, “Краще використання мобільного зв'язку”, “Краща інтеграція в ігрові проекти в соціальних медіа”.

У 2012 році:

знак “МТС” входить у щорічний рейтинг ста світових брендів, що лідирують, за рейтингом BRANDZ™, що публікується провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown Optimor, та стає найдорожчим телекомунікаційним брендом Росії з вартістю \$9,55 мільярда.

Проект МТС і Vodafone стосовно спільних закупівель устаткування в рамках партнерської угоди одержало номінацію “Міжнародні партнерські проекти” (External Collaboration) у престижному міжнародному конкурсі у сфері закупівель Procurement Leaders Awards, проведеному журналом Procurement Leaders Magazine.

Оновлений логотип і фірмовий стиль Компанії МТС увійшли до числа кращих робіт на авторитетному міжнародному конкурсі Rebrand 100® Global Awards 2012 за ефективний і візуально бездоганний ребрендинг. Конкурс, проведений провідним світовим експертом Rebrand™, відбирає успішні приклади трансформації брендів з урахуванням нових бізнес-цілей

Компанія МТС стала переможцем всеросійського “Рейтингу прозорості закупівель” серед комерційних організацій, набравши найвищий бал на підставі оцінки 18 критеріїв.

Внутрішній сайт компанії МТС став переможцем VII Національного конкурсу корпоративних медіа “Срібні нитки-2012” у номінації “Кращий інтернет-портал”. Також спеціальним дипломом визнаний гідним електронний журнал МТС “Запросто” “За вдале влучення в цільову аудиторію”.

Корпоративний журнал заявника “МТС Up!” одержав вищу нагороду в номінації “За чітку відповідність концепції видання” у щорічному всеросійському конкурсі корпоративної преси “Краще корпоративне медіа 2012”, організатором якого є Асоціація директорів по комунікаціях і корпоративним медіа Росії (АКМР) і видавничий будинок “Медіахаус”.

Проект соціальної мережі для співробітників роздробу заявника “МТС Лайф” переміг у номінації “Краща реалізація принципів соціальних мереж в Intranet системі” VI Всеросійського Конкурсу Best Intranet Russia – 2012”, проведеного серед російських і міжнародних компаній, що здійснюють свою діяльність на території РФ. До складу журі Конкурсу увійшли представники компаній “Microsoft”, “СТС Медіа”, “Трійка діалог”, “Альфа-Капітал” та інших - експерти з Intranet-порталів і фахівці компаній-переможців Best Intranet Russia минулих років.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак “МТС” став добре відомим станом на 1 січня 2010 року доречному колу споживачів на території України. Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується із доводами заявника, що тривала історія використання знаку “МТС”, кількість нагород та відзнак, а також визнання даної торговельної марки одним з найдорожчих брендів свідчать про високий ступінь відомості у суспільстві.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака.

Знак “МТС” в Російській Федерації використовується з 1993 року, тобто тривалість його використання складає близько 20 років.

З 2007 року оператор мобільного зв'язку ЗАТ “УМЗ” (100%-ва дочірня компанія ВАТ “МТС”) офіційно оголосила про перехід на новий знак – “МТС” та ініціювала старт рекламної кампанії, що підтримувала запуск нового бренду в Україні.

Знак “МТС” зображується на всіх активаційних пакетах послуг, на всіх SIM-картах, які пропонуються заявником. Станом на 2010 рік заявник мав 18 240 496 абонентів, кожний з яких був знайомий із знаком “МТС”.

Як вбачається з наданих заявником документів, при наданні послуг телефонного зв'язку під знаком “МТС” заявник постійно збільшує зону покриття своїх послуг в населених пунктах різних регіонів України.

Наразі, мережа охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного й міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах.

На території України у 2007 році послугами мобільного зв'язку “МТС” з використанням тільки технології GSM користувалось 20 003 671 абонентів, у 2008 р. – 18 115 213 абонентів, у 2009 р. – 17 564 410 абонентів, у 2010 р. – 18 240 496 абонентів, у 2011 – 19 222 664 абонентів, у 2012 р. – 20 424 280 абонентів, що підтверджується довідкою заявника № 09/0019 від 10.04.2013.

З довідки № SD-13-10259 від 22.05.2013 про надання послуг МТС у власній і дилерській монобрендовій роздрібній мережі у 2007-2008 роках вбачається, що послуги під знаком “МТС” надавались, зокрема, ПрАТ “МТС Україна” на підставі договорів комерційної концесії на території всіх областей України. У вказаній довідці наведені кількісні дані про монобрендові дилерські мережі під знаком “МТС” по Україні, які згодом лише покращувалися.

Дані Довідки № 8Д-13-10106 від 20.05.2013 р. стосовно кількості активацій GSM+CDMA (PoP, PrP) та кількості проданих дилерами єдиних ваучерів поповнення рахунку у період з 2007 по 2012 роках свідчать про тривалий проміжок часу та великі обсяги використання знаку “МТС” на території України.

В середині 2009 року заявник оголосив про випуск першого номеру електронного видання для бізнес-клієнтів – “Діалог Бізнес”, який містить інформацію про нові послуги й тарифи “МТС” для бізнес-сегменту, антикризові поради, зокрема як оптимізувати витрати на мобільний зв'язок, новини компанії, інтерв'ю з партнерами, поздоровлення та іншу корисну інформацію.

Крім того, в мережі Інтернет наявна численна кількість веб-сторінок з різних Інтернет ресурсів, на яких міститься різноманітна інформація про заявника

та його діяльність, при цьому в більшості з них, крім найменування заявника, розміщується також і його знак "МТС".

Таким чином, велика кількість абонентів, представництв, філій та дилерів заявника по всій території України, широке розповсюдження інформації про заявника та його знак, а також покриття послугами мобільного телефонного зв'язку майже усіх населених пунктів України дозволяє зробити висновок про те, що обсяги використання знака "МТС" є значними, а географічним районом зазначеного використання, станом на кінець 2009 року, є майже вся територія України.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.

Заявник активно рекламує свої послуги телефонного зв'язку на території України з початку свого заснування і по сьогоднішній день. Так, на просування знаку "МТС" у 2007 році було витрачено 13 112 352, 00 грн., у 2008 – 25 796 951,04 грн., у 2009 – 24 581 777,92 грн., у 2010 - 25 334 788,93 грн., у 2011 – 27 116 543,78, у 2012 – 28 957 171,71 грн.

Заявник регулярно проводить різноманітні масові соціальні та благодійні заходи, для чого наймаються професіонали з організації таких заходів. Свої рекламні компанії, акції та інші соціальні заходи заявник організовує під час святкування днів міст України (День Білої Церкви, День Вінниці, День Донецька, День Житомира, День Чернігова, День Черкас), а також під час проведення інших соціально-культурних заходів: Фінал Чемпіонату України з хокею, акція "Зірки дарують надію", мотофестиваль "Тарасова гора", мотофестиваль "Київ Байк Шоу", святкування "Різдва та свята Пампухи".

Крім того, заявник активно приймає участь у спонсорській та благодійній допомозі в різних галузях суспільства.

Ще з 2005 року заявник є генеральним спонсором Національного олімпійського комітету (НОК) України та мобільним оператором Національної олімпійської збірної України. У 2009 році заявник продовжив угоду з НОК України про співробітництво протягом 2009-2012 років. У рамках угоди компанія надавала фінансову підтримку та послуги мобільного зв'язку, включаючи послуги роумінгу, НОК України під час підготовки українських спортсменів до XXI зимових Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері та Ігор XXX Олімпіади в 2012 році в Лондоні, а також до I Юнацьких Олімпійських Ігор 2010 року в Сінгапурі та 2012 року в Інсбруку.

У 2010 році ВАТ "МТС" виступив партнером міжнародного турніру з хокею Euro Ice Hockey Challenge 2010 і Чемпіонату світу з хокею серед юніорів

(до 18 років), який проводився в Україні під патронатом Міжнародної Федерації Хокею.

Заявник також бере активну участь у заходах, спрямованих на популяризацію спорту і здорового способу життя, які проводять НОК України і різні громадські організації. Зокрема, такими заходами були щорічне спортивне свято “Олімпійський день”, “Всеукраїнський олімпійський урок”, “Фестиваль сімейного спорту”, “Київський напівмарафон” та ін.

15 лютого 2009 року за підтримки заявника у Донецьку пройшов двадцятий міжнародний турнір найсильніших у світі стрибунів із жердиною “Зірки жердини - 2009”.

Програми соціальної відповідальності заявника включають в себе багато різноманітних напрямків, серед яких програми допомоги дітям-сиротам, ветеранам, людям з особливими потребами, освітні та мотиваційні програми, відкритого діалогу з працівниками, охорони довкілля та багато інших.

Заявник є учасником першого в Україні національного партнерського проекту у галузі освіти, який має на меті інтеграцію унікальних практичних знань і досвіду компаній у процес підготовки майбутніх фахівців. До складу учасників входять також такі відомі компанії як “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” і “Київська Інвестиційна Група”; провідні вищі навчальні заклади: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” та Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Проект здійснювався за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Заявник забезпечує комплекс послуг мобільного зв'язку, на базі яких побудована робота автоматизованої системи організації, управління і контролю служби швидкої медичної допомоги м. Харкова.


Заявник активно рекламував свої послуги шляхом використання зовнішньої реклами. Про замовлення послуг з такого рекламування ще до 2010 року свідчать договори, укладені з спеціалізованими компаніями.

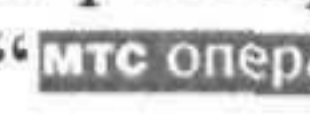
Крім зовнішньої реклами, свої послуги під знаком “МТС” заявник рекламував на телебаченні шляхом демонстрації рекламних відеороликів, в засобах масової інформації: “Газета по-українськи”, газета “Економіка”, газета “Сьогодні”, газета “Аргументы и факты в Украине”.


У зв'язку з вищевикладеним колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що докази щодо тривалості, обсягу та географічного району просування та рекламування заявником знака “МТС” є належними та достатніми для підтвердження відомості знака в Україні.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Заявник є власником ряду знаків для товарів і послуг в Україні:

знак “” за свідоцтвом № 51395 щодо товарів 9 та послуг 35, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 15.07.2005);

знак “” за свідоцтвом № 120275 щодо послуг 38 класу МКТП (дата реєстрації знака – 25.03.2010);


знак “” за свідоцтвом № 139040 щодо товарів 9, 16, 25 та послуг 35, 37, 38, 41 класів МКТП (дата реєстрації знака – 10.05.2011).

Заявник є власником 18 свідоцтв Російської Федерації на низку знаків “МТС” у різних комбінаціях.


В Індії заявником подано 20 заявок на реєстрацію знаку “МТС”, зокрема, у різних комбінаціях для товарів 9, 16, 25 та послуг 35, 37, 38, 41 класів МКТП.


За географією поширення та реєстрацій знак “МТС” охоплює значну кількість країн світу, що підтверджується відповідними копіями свідоцтв.

Зокрема, заявник є власником наступних міжнародних реєстрацій:


міжнародна реєстрація № 907993 на знак “” щодо послуг 37, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 31.08.2006);


міжнародна реєстрація № 907958 на знак “MTS” щодо послуг 37, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 31.08.2006);

міжнародна реєстрація № 785059 на знак “” щодо послуг 37, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 30.05.2002);

міжнародна реєстрація № 848214 на знак “” щодо послуг 37, 38 класів (дата реєстрації знака – 30.05.2002);

міжнародна реєстрація № 1096180 на знак “МТС” щодо товарів 16, 25 та послуг 35, 37, 38, 41 класів МКТП (дата реєстрації знака – 17.08.2011);

міжнародна реєстрація № 903855 на знак “” щодо послуг 37, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 31.08.2006);


міжнародна реєстрація № 905710 на знак “” щодо послуг 37, 38 класів МКТП (дата реєстрації знака – 31.08.2006).

На підставі наведених вище документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює значні заходи щодо реєстрації своїх знаків з використанням словесного елемента “МТС” в Україні та за її межами.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

У якості свідчення успішного відстоювання прав на знак “МТС” заявником надано інформацію щодо таких дій в Російській Федерації.

Зокрема, рішенням Арбітражного суду м. Москви від 04.07.2007 у справі № А40-12400/07-133-96, що залишено без змін Постановою Дев’ятого Арбітражного

апеляційного суду м. Москви від 24.09.2007 у справі № АП-12079/2007-АК та Постановою Федерального арбітражного суду Московського округу від 24.01.2008 у справі № КА-А40/13780-07, визнано недійсним рішення Федеральної державної установи “Палата з патентних спорів” Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків від 27.10.2006 № 96706765/50(901274) та знак “” визнано добре відомим в Російській Федерації на ім’я Відкритого акціонерного товариства “Мобільні ТелеСистеми” (Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистеми”) відносно послуги 38 класу МКТП: “зв’язок телефонний і радіотелефонний, в тому числі мобільний; передача повідомлень” станом на 1 січня 2005 року.

Рішенням Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам від 30.11.2012 знак “” визнано добре відомим в Російській Федерації на ім’я Відкритого акціонерного товариства “Мобільні ТелеСистеми” (Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистеми”) відносно послуги 38 класу МКТП: “мобільний телефонний зв’язок” станом на 1 січня 2011 року.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Заявник протягом тривалого часу вдосконалює якість своїх послуг телефонного зв’язку, підвищує ефективність та оперативність у допомозі своїм абонентам, веде значну соціально-корисну роботу у суспільстві, що створює у споживачів позитивне відношення до знаку “МТС” та асоціює цей знак з цінностями, які ним пропагуються.

Завдяки значному обсягу наданих послуг та великій кількості споживачів знак “МТС” визнавався одним із найдорожчих брендів не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні, що підтверджено наданими заявником відомостями.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки документів та матеріалів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заява про визнання знака “МТС” добре відомим знаком в Україні підлягає задоволенню.

Колегія Апеляційної палати визнала, що станом на 01.01.2010 знак “МТС” став відомим широкому колу споживачів в Україні та набув доброї репутації серед них та високої розрізняльної здатності щодо послуги 38 класу МКТП: “мобільний телефонний зв’язок”.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак “МТС” добре відомим в Україні на ім’я Відкритого акціонерного товариства “Мобільні ТелеСистеми” (Открытое акционерное общество “Мобильные ТелеСистеми”) відносно послуги 38 класу МКТП: “мобільний телефонний зв’язок” станом на 1 січня 2010 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.В. Висоцька

Члени колегії

О.С. Кулик

В.М. Ресенчук

О.О. Теньова

Л.Г. Запорожець