

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.12.2023 возражение, поданное ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729620, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению « **Живой баланс** » по заявке №2022729620, поданной 06.05.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729620. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «Живой баланс» используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью (см. <https://msk.tele2.ru/option/live-balance?ysclid=lb33tpho66597478353>; <https://prooperatorov.ru/options-megafon/zhivoy-balans/?ysclid=lb33vayj2r4735814>; https://vk.com/wall-22749457_67644?ysclid=lb34b5jyk3573721246; <https://avtodor-tr.ru/ru/klientskie-servisy/vtb-balans/>; https://moscow.megafon.ru/services/other/live_balance/live_balance.html?ysclid=lb33u9ibav56683155).

Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку не способно индивидуализировать товары и услуги конкретного изготовителя (лица, производящего товары и оказывающего услуги).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно пункту 1.7 Информационной справки №СП-23/10 одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

- экспертизой не были предоставлены никакие доказательства подтверждающие, что обозначение «Живой баланс» вошло во всеобщее употребление;

- приведённые в решении от 20.08.2023 ссылки на сеть Интернет не

указывают на длительность применения обозначения и его использование в отношении одного и того же вида товаров/услуг различными производителями, а также специалистами и потребителями;

- в некоторых материалах, приведённых экспертизой, указываются сведения об использовании различными производителями не словесного элемента «Живой баланс» для отображения баланса, а иного обозначения, например: 1) по ссылке <https://prooperatorov.ru/options-beeline/balans-na-ekrane/?ysclid=lb34ds5ktv547998687> содержится информация об услуге «Баланс на экране», которую предоставляет ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», а не о предоставлении услуги «Живой баланс». Таким образом, ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» не использует обозначение «Живой баланс» для услуги по отображению баланса на экране мобильного телефона; 2) по ссылке vk.com/wall-22749457_67644?ysclid=lb34b5jyk3573721246 содержится новость с рекламой сервиса «Живой баланс» от ПАО «ВТБ». Однако обращаясь к официальному сайту ПАО «ВТБ» информация об использовании обозначения «Живой баланс» для наименования услуги отображения баланса на экране отсутствует. Поэтому ссылка на новость не может быть принята в качестве доказательства отсутствия различительной способности обозначения «Живой баланс»;

- приведенные в решении Роспатента ссылки на сеть Интернет не могут служить надлежащим доказательством широкого и длительного использования различными производителями словесного элемента «Живой баланс» в отношении определенных товаров или услуг 09, 35, 38, 41, 42 класса МКТУ;

- кроме того, согласно пункту 1.4 Информационной справки №СП-23/10 оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент, то есть в данном случае экспертиза должна была проводить оценку охраноспособности обозначения на дату 06.05.2022, поэтому довод экспертизы о том, что словесный элемент «Живой баланс» в настоящее время широко используется различными лицами, представляется ошибочным и не учитывает сложившийся в практике подход о

дате с которой подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением;

- так же экспертиза ссылается на материалы, в которых отсутствует дата публикации (<https://msk.tele2.ru/option/live-balance?ysclid=lb33tpho66597478353>; https://moscow.megafon.ru/services/other/live_balance/live_balance.html?ysclid=lb33u9ibav5668318%2055; <https://avtodor-tr.ru/services/payment/vtb-online/>), поэтому такие материалы не могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства, так как невозможно доказать, что на дату приоритета по заявке №2022729620 эти публикации были доступны для потребителей;

- что касается ссылки <https://prooperatorov.ru/options-megafon/zhivoy-balans/?ysclid=lb33vayj2r4735814> об использовании обозначения «Живой баланс» ПАО «МЕГАФОН» в отношении услуг 38 класса МКТУ, то согласно данным на странице статья была опубликована 28.07.2017, однако обновление статьи произошло 28.05.2022, то есть позднее даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения. Поэтому невозможно установить, были ли потребители товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 класса МКТУ ознакомлены с приведенными публикациями на дату подачи заявки оспариваемого обозначения или нет;

- соответственно, представленные экспертизой материалы не свидетельствуют об утрате различительной способности обозначения «Живой баланс» на дату приоритета подачи заявки №2022729620 от 06.05.2022 в результате его длительного и интенсивного использования различными лицами и вхождение обозначения во всеобщее употребление в отношении товаров 09, 35, 38, 41, 42 класса МКТУ;

- дополнительным доказательством того, что словесное обозначение «Живой баланс» по заявке №2022729620 обладает различительной способностью и является фантазийным обозначением для товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 класса МКТУ служит тот факт, что в толковых словарях, Интернет энциклопедиях и нормативно-правовых актах отсутствует наименование и определение такого товара или услуги, как «Живой баланс».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение

Роспатента от 20.08.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Заявителем на заседании коллегии 20.02.2024 были представлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 по делу №СИП-184/2023;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу №СИП-184/2023.

Заявителем 06.03.2024 были представлены дополнения к возражению от 20.12.2023, в которых он отмечал следующее:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает изначальной различительной способностью для испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- в «ГОСТ Р 56089-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Внутризоновая телефонная связь». Показатели качества» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.08.2014г. №916-ст) отсутствует такой термин как «Живой баланс» (приложение №3);

- в «ГОСТ Р 53727-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Местная телефонная связь». Показатели качества» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009г. №1191-ст) отсутствует такой термин как «Живой баланс» (приложение №4);

- таким образом, обозначение «Живой баланс» в целом является фантазийным для товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ и не является общеупотребительным;

- решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2022729620 от 20.08.2023 не содержит анализ обозначения на предмет его охраноспособности, исходя из восприятия этого обозначения применительно к конкретным товарам и услугам;

- отсутствие такого анализа является достаточным основанием для вывода о том, что решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса недостаточно мотивированно. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу №СИП-184/2023 (приложение №5).

К дополнениям от 06.03.2024 заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

3. ГОСТ Р 56089-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Внутрислоновая телефонная связь». Показатели качества» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.08.2014г. №916-ст);
4. ГОСТ Р 53727-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Местная телефонная связь». Показатели качества» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009г. №1191-ст);
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу №СИП-184/2023 (дубликат приложения №2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2022) поступления заявки №2022729620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное

обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **Живой баланс** », выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения « **Живой баланс** » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Живой» и «баланс», которые связаны друг с другом грамматически, при этом словесный элемент «Живой» находится в соподчинительной связи со словесным элементом «баланс».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «баланс», входящий в состав заявленного обозначения является многозначным и может иметь следующие толкования: 1) соотношение взаимно связанных показателей какой-либо деятельности, процесса; 2) сравнительный итог прихода и расхода; 3) сводная ведомость о состоянии приходно-расходных средств предприятия на определённую дату (<https://gufo.me/dict/ozhegov/баланс>), при этом словесный элемент «Живое» означает «то, что принадлежит к животному или растительному миру» (<https://www.vedu.ru/expdic/55658/>).

Стоит отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «баланс» является определяющим, стоит в именительном падеже, а словесный элемент «Живой» является зависимым словом, дополняющим словесный элемент «баланс». С учётом того, что словесный элемент «баланс» в составе заявленного обозначения является многозначным, он, в совокупности со словесным элементом «Живой» может порождать у потребителей различные ассоциативные ряды и смысловые образы, следовательно, заявленное обозначение, по своей сути, является фантазийным, не может характеризовать испрашиваемые товары и услуги 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ. Заявленное обозначение является

ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение «Живой баланс» используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью, то коллегия указывает следующее.

Анализ ссылок на сеть Интернет, приведенных в решении Роспатента от 20.08.2023, показал следующее: 1) на сайте <https://msk.tele2.ru/option/live-balance?ysclid=lb33tpho66597478353> размещена информация об услуге «Живой баланс» (баланс счета на экране мобильного телефона в режиме реального времени) сотового оператора Tele2; 2) на сайтах https://moscow.megafon.ru/services/other/live_balance/live_balance.html?ysclid=lb33u9ibav56683155 содержится информация об услуге «Живой баланс» (отражение актуального счёта на экране смартфона) сотового оператора Мегафон; 3) статья на сайте <https://prooperatorov.ru/options-megafon/zhivoy-balans/?ysclid=lb33vayj2r4735814> содержит информацию об услуге «Живой баланс» (информационная услуга, которая отображается абонентам в качестве обычных уведомлений на экране устройства), при этом данная информация размещена 28 июля 2017 года, то есть до даты приоритета заявленного обозначения (06.05.2022); 4) сайт https://vk.com/wall-22749457_67644?ysclid=lb34b5jyk3573721246 содержит информацию о сервисе «Живой баланс» (позволяет видеть баланс транспондера и оперативно его пополнять на главной странице интернет-банка) Банка ВТБ, при этом данная информация размещена 31 марта 2022 года, то есть также до даты приоритета заявленного обозначения; 5) сайт <https://avtodor-tr.ru/ru/klientskie-servisy/vtb-balans/> также содержит информацию о сервисе «Живой баланс» (позволяет в режиме реального времени отслеживать актуальный баланс транспондера Т-pass на главной странице ВТБ онлайн и оперативно пополнять лицевой счет всего в пару кликов) Банка ВТБ; 6) сайт <https://prooperatorov.ru/options-beeline/balans-na-ekrane/?ysclid=lb34ds5ktv547998687> содержит информацию об услуге «Живой

баланс» (позволяет вывести баланс на экран мобильного девайса, используемого абонентом) сотового оператора Билайн.

Таким образом, анализ ссылок на сеть Интернет, приведенных в решении Роспатента от 20.08.2023, показывает, что обозначение «Живой баланс» использовалось и используется разными лицами для того, чтобы абоненты/пользователи могли узнать актуальный баланс на своём счете на экране телефона.

Следует отметить, что обозначение «Живой баланс» не является созданным заявителем обозначением, не относится к словам, не имеющим семантической нагрузки. Его использование иными лицами (в том числе, ведущими операторами Российской Федерации - Билайн, Мегафон, Tele 2) для того, чтобы абоненты/пользователи могли узнать актуальный баланс на своём счете на экране телефона, свидетельствует о том, что для продуктов программных (или услуг по их продвижению), услуг телефонной связи, а также услуг в области компьютерных технологий данное обозначение не может индивидуализировать товары и услуги одного лица.

В испрашиваемом перечне выявлены следующие товары и услуги, по отношению к которым заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака (индивидуализирующую):

09 - обеспечение программное для компьютеров, записанное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов;

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в

компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;

38 - обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат времени доступа к Интернету; рассылка электронных писем; связь радиотелефонная; связь спутниковая; связь телефонная; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телефонной связи;

41 - предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; прокат устройств для чтения электронных книг; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги медиатек;

42 - восстановление компьютерных данных; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги

консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений.

В связи с изложенным, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения по отношению к вышеперечисленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ не обладающим различительной способностью в рамках действия пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что перечень испрашиваемых товаров и услуг также содержит позиции, которые не соотносятся с деятельностью иных лиц по использованию обозначения «Живой баланс» (не относятся к продуктам программным, услугам телефонной связи, услугам в области компьютерных технологий). К таким услугам можно отнести следующие:

41 - публикация интерактивная книг и периодики; предоставление информации по вопросам развлечений; развлечения; служба новостей; услуги образовательно-воспитательные.

Таким образом, коллегия полагает, что для приведенных выше услуг 41 класса МКТУ (относятся к услугам в сфере развлечений, к услугам редакционно-издательским, к услугам информационным, а также к услугам в сфере образования) заявленное обозначение не используется иными лицами в гражданском обороте, поэтому не будет нарушать положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, регистрация заявленного обозначения предполагается возможной для данных услуг 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2023, отменить решение Роспатента от 20.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022729620.