

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.12.2023. Данное возражение подано ПАО «Мобильные телесистемы», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764300, при этом установлено следующее.

Заявка №2022764300 на регистрацию товарного знака, представляющего

Вам звонили

собой словесное обозначение « _____ », была подана на имя заявителя 12.09.2022 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764300. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «ВАМ ЗВОНИЛИ» (Звонили (звонить) – вызывать к телефону звонком телефонного аппарата, соединиться по телефону для беседы (разг.). Звонить по телефону. Примеры: «Я

звонил ему три раза и не заставал дома. Звоните мне от четырех до шести. Беседовать, рассказывать о чем-нибудь по телефону (разг.)». / См. Интернет-словарь «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940» на сайте <https://academic.ru/>) в силу своей семантики является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид, назначение.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Вам звонили» имеет изначальную различительную способность, поскольку все обозначение в целом, а не его отдельные части, не указывает на вид и назначение товаров или услуг, а является фантазийным;

- заявленное обозначение «Вам звонили» представляет собой словосочетание и имеет определенный смысл. При исключении словесного элемента «Вам» или «Звонили» фраза теряет заложенный в неё смысл. Оценка словесного обозначения в целом, без выделения частей, при наличии смысловой целостности подтверждается практикой Роспатента (например, в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение «Активная печень без лишнего жира»);

- в решении Роспатента не было доказано, что в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, не связанных со звонками по телефону, обозначение «Вам звонили» является описательным и указывает на вид и назначение таких товаров и услуг;

- также в решении Роспатента не было доказано, что в отношении услуг, связанных со звонками по телефону, обозначение «Вам звонили» является описательным и указывает на вид и назначение определенных товаров или услуг, в отношении которых была подана заявка на регистрацию, так как словесный элемент «Звонить» является многозначным словом;

- наличие в словаре слова «Звонить» и таких примеров его употребления, как «Звонить по телефону. Я звонил ему три раза и не заставал дома. Звоните мне от четырех до шести. Беседовать, рассказывать о чем-нибудь по телефону» не

указывает на то, для чего конкретно предназначен товар и на вид товара или услуги. Слово «Звонить» является многозначным, применяется не только к звонкам по телефону, а также к звонкам в колокол, в дверь и т.д.;

- экспертизой не было указано, для какой конкретно услуги или товара слово «Звонить» является видовым понятием. Таким образом, обозначение становится видовым для конкретного товара или услуги, т.е. оно не может стать таковым для неопределённого количества товаров или услуг;

- обозначение «Вам звонили» никак не указывает ни на область применения, ни на круг потребителей товаров или услуг, ни на функции товаров или услуг 09, 35, 38, 41, 42 класса МКТУ;

- применительно к заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ обозначение "Вам звонили" будет воспринято потребителями не как буквальное указание на вид товара или назначение услуги, а как оригинальное название, толкование которого потребует от потребителя рассуждений, домысливания и может вызывать в сознании потребителя различные представления. Кроме того, данное словосочетание легко прочитывается и запоминается, оно фонетически воспроизводимо. В этой связи оно изначально обладает достаточной различительной способностью, чтобы потребитель имел возможность его воспринимать как средство индивидуализации товаров конкретного производителя;

- согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 за №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» и «Правилам оказания услуг телефонной связи», утвержденных этим постановлением, а также стандартам оказания телефонной связи, таких как «ГОСТ Р 53727-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Местная телефонная связь». Показатели качества» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 за №1191-ст), «ГОСТ Р 56089-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Внутризоновая телефонная связь». Показатели качества» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.08.2014 за №916-ст) для специалистов в области телефонной связи нет специального термина для услуг телефонной связи, как «Вам звонили»;

- в качестве товарных знаков зарегистрированы обозначения «Кто звонит», «ПОЗВОНИ МНЕ», «Кто звонил, Олег?», «ЗВОНИ&УЕЗЖАЙ», «ГОЛОДЕН? ЗВОНИ» (свидетельства №705000, №365023, №895902, №875353, №910495);

- наличие регистраций товарных знаков, включающих слово «Звонили/звонить» на имя разных лиц, указывает на применение Роспатентом различных подходов по оценке обозначения «Вам звонили» по заявке №2022764300 и противоречит принципу правовой определенности, что нарушает права и законные интересы заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложена распечатка решения Роспатента (1).

В дополнение к поступившему возражению заявителем представлена корреспонденция от 06.03.2024 со следующими доводами:

- норма подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса предполагает, что для адресной группы потребителей слово означает что-то конкретное, определенное, указывающее, в частности, на соответствующие услуги. Если же обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу. Поэтому по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих услуги, следует провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным. Кроме того, институт однородности, имеющий значение для целей применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не может относиться к пункту 1 той же статьи: для каждого спорного товара (услуги) непосредственно (а не для однородных) должно быть установлено, характеризует ли его в сознании потребителей конкретное обозначение. В свою очередь оспариваемое решение Роспатента не содержит анализ обозначения на предмет его описательности 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 является недостаточно мотивированным. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу №СИП-184/2023.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

2. распечатки товарных знаков «Кто звонит», «ПОЗВОНИ МНЕ» по свидетельствам №705000, №365023;

3. распечатка 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);

4. распечатка 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. распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу N СИП-184/2023.

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

С учетом даты подачи (12.09.2022) заявки №2022764300 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Вам звонили

Заявленное обозначение «**Вам звонили**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «в» в слове «вам» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «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», услуг 35 класса МКТУ «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», услуг 38 класса МКТУ «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», услуг 41 класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; прокат устройств для чтения электронных книг; публикация интерактивная книг и периодики; развлечения; служба новостей; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги медиатек; услуги образовательно-воспитательные», услуг 42 класса МКТУ 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 оспариваемом решении Роспатента указано на то, что заявленное обозначение указывает на вид, назначение испрашиваемых к регистрации товаров и услуг, в связи с чем не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

При оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание Информационную справку Суда по интеллектуальным правам¹, согласно которой оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации и в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

При этом, описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент (не через ассоциации) как прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Как отмечалось выше, на регистрацию заявлено обозначение «Вам звонили», где слова связаны грамматически и по смыслу и которое должно рассматриваться в

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно -консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам)

качестве единого словосочетания. Семантическое значение данного словосочетания определяется смысловым значением, составляющих его элементов. Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «вам» - это форма русского местоимения «вы», слово «звонили» - это форма прошедшего времени от глагола «звонить», который означает:

1. производить, издавать звон (Телефон звонит. Звонить в звонок. Звонить у дверей);
2. ударяя в колокол (колокола), благовестить или трезвонить. (Звонарь звонит на колокольне. Звонить к вечерне. Звонить во все колокола);
3. вызывать телефонным звонком для разговора по телефону; также вообще о телефонном разговоре (Звонить по телефону. Звони мне завтра. Звонили из дома);
4. разглашать что-нибудь, поднимать шум. (Нечего об этом повсюду звонить);
5. подавать сигнал звонком или другим приспособлением, издающим звон.

С учетом вышеизложенного, заявленного обозначение является многозначным, может вызывать разнообразные ассоциации, связанные с тем, что у слова «звонить» есть несколько значений, в связи с чем оно может вызывать ассоциации, например, с тем, что человеку звонили по телефону или в дверной звонок. При этом, даже в том случае, если заявленное обозначение вызывает ассоциации со звонком по телефону, то оно, тем не менее, напрямую не характеризует заявленные товары и услуги и не указывает на их вид и назначение.

Так, под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. Под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д.

Очевидно, что заявленное обозначение в силу своей семантики не подразумевает под собой какой-либо конкретный товар или услугу, а также не является указанием на сферу применения, круг потребителей, функции данных товаров и услуг, не указывает на то, для чего конкретно предназначен товар / услуга, не отражает никаких признаков этих заявленных товаров и услуг.

Более того, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание представленную заявителем информацию о том, что в Постановлении Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 за №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» и «Правилах оказания услуг телефонной связи», утвержденных этим постановлением, а также стандартах оказания телефонной связи, таких как «ГОСТ Р 53727-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Местная телефонная связь». Показатели качества» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1191-ст), «ГОСТ Р 56089-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество услуги «Внутризоновая телефонная связь». Показатели качества» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.08.2014 N 916-ст) для специалистов в области телефонной связи нет специального термина для услуг телефонной связи, как «Вам звонили».

Кроме того, коллегия приняла во внимание практику регистрации товарных знаков Роспатентом. Так, правовая охрана была предоставлена товарным знакам «Кто звонит» (свидетельство №705000), «ПОЗВОНИ МНЕ» (свидетельство №365023), «Кто звонил, Олег?» (свидетельство №895902), «ЗВОНИ & УЕЗЖАЙ» (свидетельство №875353), «ГОЛОДЕН? ЗВОНИ» (свидетельство №910495).

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение напрямую не указывает на вид, назначение, а также иные характеристики испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, что свидетельствует о его фантазийном характере и о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, отменить решение Роспатента от 30.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022764300.