


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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, рассмотрела поступившее 03.08.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство «Экзамен», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701937, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке № 2019701937 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 19.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701937 в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения. При этом неохраняемыми признаны все словесные элементы (как характеризующие часть товаров и услуг, относящиеся к публикациям и программам для ЭВМ, к публикации материалов, издательской деятельности), изобразительные элементы в виде простых фигур и линий (в отношении всего заявленного перечня).

Для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, не предназначенных для организации учебного процесса, заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров/услуг.

Для части товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как противоречащее принципам морали (например, в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«прицелы оптические для огнестрельного оружия»*, услуг 41 класса МКТУ – *«игры азартные; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги казино [игры]»* (перечни не являются исчерпывающими)).

В отношении представленных в период экспертизы материалов в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено, что экспертизой принят во внимание скорректированный в ответе заявителя на уведомление перечень товаров и услуг. Однако, представленные заявителем документы не позволяют установить факт приобретения заявленного обозначения различительной способности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- заявителем сокращен перечень заявленных товаров и услуг до тех, которые непосредственно относятся к учебным материалам, а именно:

09 – книги электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы для обучения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые обучающие; средства обучения аудиовизуальные; файлы изображений загружаемые для целей обучения; файлы музыкальные загружаемые для целей обучения; фильмы мультипликационные для целей обучения; флэш-накопители USB;

16 – брошюры; журналы; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; изображения графические обучающие; материалы графические печатные обучающие; материалы для обучения [за исключением приборов]; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия]; этикетки из бумаги или картона для учебных пособий;

41 – издание книг; информация по вопросам образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; предоставление видео файлов обучающих онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов обучающих онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей обучающих; прокат кинофильмов обучающих; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами;

- в отношении указанного выше перечня заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, не может быть признано противоречащим принципам морали;

- правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена с включением всех словесных элементов в качестве неохраняемых, поскольку эти

неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью;

- предоставление исключительного права на заявленное обозначение не запретит другим лицам использовать слова «КЛАСС», «ПРАКТИКУМ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА» и др., но запретит использовать именно такое оригинальное сочетание данных неохраняемых элементов другим лицам в коммерческой деятельности;

- экспертизой не приведены примеры других обложек учебных пособий или тетрадей со сходным дизайном, которые подтверждали бы отсутствие различительной способности у заявленного обозначения;

- регистрируемая обложка является уникальной и используется только заявителем: доказательств того, что потребители ассоциируют данные обложки с продукцией других издательств не представлено;

- следует учитывать практику регистрации обозначений, в которых неохраняемые элементы соединены оригинальным образом, например,



«*L-Sofa*» для товаров 20 класса МКТУ, «**ULTRA WHITE**» для товаров 05 и 32 классов МКТУ, «**Smart Power**» для товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ;

- следует учитывать практику регистрации товарных знаков, представляющих собой этикетки, содержащие множество неохраняемых элементов, например:



«» для товаров 30 класса МКТУ, «» для товаров 30 класса



МКТУ, «» для товаров 32 класса МКТУ, «» для товаров 32 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой реалистичное изображение обложки учебного пособия, которая по своему характеру очень близка к этикетке, следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если совокупность неохранных элементов образует оригинальную композицию, обладающую различительной способностью и способную индивидуализировать товары;

- изобразительные элементы заявленного обозначения нельзя назвать простыми фигурами и линиями, поскольку они имеют нетривиальную форму, объемный вид, специфическую и не повторяющуюся палитру, сочетаются друг с другом необычным образом (прямоугольник с кругом, зигзагообразные линии, фигуры с гнутыми гранями и комбинированной заливкой); в целом они образуют сложную композицию, создающую уникальный образ обложки;

- графические элементы имеют больший по сравнению со всеми словесными элементами размер, они расположены во всех частях обозначения, образуют композицию и обращают на себя внимание потребителя благодаря разнообразию элементов и цветовой композиции;

- графические элементы так же, как и словесные, занимают значительное положение на регистрируемой этикетке и многие из них являются творческими;

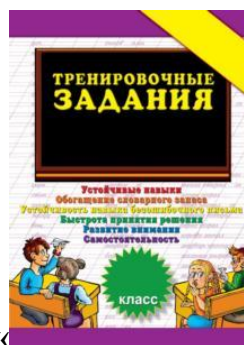
- оригинальность графики обусловлена сочетанием различных изобразительных элементов: на обложке присутствуют как минимум 2 вида фоновых рисунков с математическими элементами; разнообразная цветовая композиция включает не менее 7 базовых цветов оформления и еще более 10 их различных оттенков; обложка имеет особую композицию, у каждого описательного элемента на обложке имеется свое собственное место;

- заявленное обозначение в виде обложки отличается от всех имеющихся на рынке других обложек учебных пособий ввиду своей оригинальности; это позволяет любому потребителю отличить товары заявителя от товаров других производителей, из чего следует, что заявленное обозначение выполняет главную функцию товарного знака – индивидуализирующую;

- для подтверждения приобретения обозначением различительной способности заявитель представил дополнительные документы, подтверждающие реализацию учебных пособий с данной обложкой до даты приоритета товарного знака; совокупный тираж изданий с данной обложкой составил более 100 000 экземпляров;

- представленные материалы позволяют установить, что заявленное обозначение широко используется для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ;

- наряду с заявленным обозначением были поданы другие заявки на регистрацию книжных обложек в качестве товарных знаков в отношении того же перечня товаров и услуг, и в отношении 5 обозначений Роспатентом принято



решение о регистрации товарных знаков «», «»,



«», «», «», выданы свидетельства №№ 757673, 729422, 749788, 757672, 757671.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке № 2019701937 в качестве товарного знака.

Материалы делопроизводства по заявке № 2019701937 содержат следующие документы, представленные заявителем:

(1) информационное письмо с пояснениями относительно позиции заявителя в отношении охраноспособности слов «КИМ», «КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ВПР», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «А.А. АВТОР», «ПРЕДМЕТ» «КЛАСС» и др., поступившее 06.06.2019, с приложением материалов (2), (3);

(2) копии писем ФГУП ИТАР-ТАСС №№ 112/19, 113/19, 114/19 от 08.05.2019;

(3) распечатка с сайта ЭКЗАМЕН.РФ (<http://www.examen.biz/>);

(4) заявление о внесении изменений в адрес заявителя с приложением документов, подтверждающих данное обстоятельство, поступившее 19.10.2019;

(5) сопроводительное письмо о представлении дополнительных материалов (6) – (10), поступившее 21.02.2020;

(6) копия письма ООО «Учколлектор.ру» № У-018/01-20.1 от 18.02.2020 с приложением материалов (7) – (10);

(7) копии договора № ЭУ-19/01-09 от 31.12.2008 (заявитель – поставщик, ООО «Учколлектор.ру» – покупатель) и дополнительного соглашения к договору;

(8) копии обложек и листов с выходными данными учебных пособий Издательства «Экзамен» по литературному чтению (2018, 2019 гг.), по окружающему миру (2017, 2018, 2019 гг.), по обучению грамоте (2017, 2018 гг.), по русскому языку (2017, 2018, 2019 гг.), по математике (2017, 2018, 2019 гг.), по истории России (2019 г.)

(9) копия счетов-фактуры и товарных накладных, 2017, 2018 гг.;

(10) складские справки о реализации учебных пособий Издательства «Экзамен» по литературному чтению (5-377-12622-5, 5-377-12270-8, 5-377-12283-8, 5-377-12297-5, 5-377-12623-2, 5-377-12665-2, 5-377-12696-6, 5-377-13693-4, 5-377-13868-6, 5-377-14007-8), по окружающему миру (5-377-11819-0, 5-377-12249-4, 5-377-12460-3, 5-377-12550-1, 5-377-12584-6, 5-377-12585-3, 5-377-13423-7, 5-377-13499-2, 5-377-13808-2, 5-377-13955-3, 5-377-14002-3, 5-377-14008-5, 5-377-14138-9), по обучению грамоте (5-377-11841-1, 5-377-12818-2),



по русскому языку (5-377-11843-5, 5-377-11844-2, 5-377-12248-7, 5-377-12569-3, 5-377-12570-9, 5-377-12643-0, 5-377-12600-3, 5-377-13170-0, 5-377-13212-7, 5-377-13748-1, 5-377-13749-8, 5-377-14006-1, 5-377-13237-0, 5-377-13236-3, 5-377-14137-2, 5-377-14104-4), по математике (5-377-11850-3, 5-377-11851-0, 5-377-11852-7, 5-377-11853-4, 5-377-12435-1, 5-377-12577-8, 5-377-12603-4, 5-377-12604-1, 5-377-13422-0, 5-377-13848-8, 5-377-14001-6), по истории России (5-377-14116-7), 2017, 2018 гг.;

(11) сопроводительное письмо о представлении дополнительных материалов (7), (8), (9), (12), поступившее 27.02.2020;

(12) складские справки о реализации учебных пособий Издательства «Экзамен» по русскому языку (5-377-13267-7, 5-377-13228-8, 5-377-13214-1, 5-377-13255-4, 5-377-12263-0, 5-377-12247-0, 5-377-11845-9, 5-377-11842-8), по математике (5-377-14058-0, 5-377-13437-4, 5-377-13254-7, 5-377-13290-5, 5-377-12241-8, 5-377-12245-6, 5-377-12246-3), по литературному чтению (5-377-13289-9, 5-377-13256-1, 5-377-11846-6, 5-377-11847-3, 5-377-11848-0, 5-377-11849-7), по окружающему миру (5-377-13291-2, 5-377-12230-2, 5-377-11854-1, 5-377-11855-8, 5-377-11856-5, 5-377-12234-0), 2017, 2018 г.;

(13) ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, поступивший 03.03.2020 с приложением материалов (2), (7).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.09.2020, заявителю указано на дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством

до степени смешения с товарными знаками «**КИМ**»,

«**КИМ**»,

«**В П Р**»

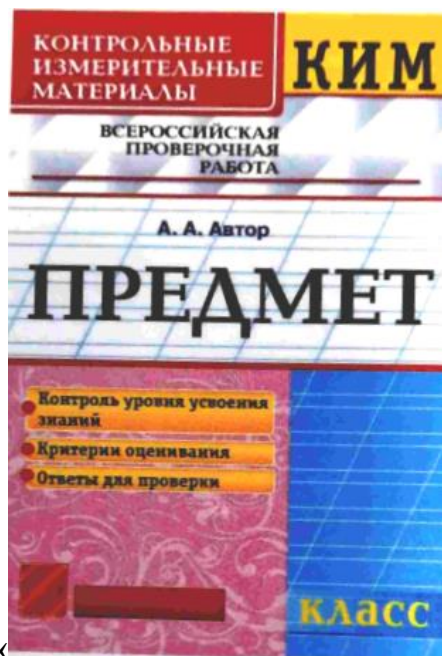
по свидетельствам



№№ 404482, 608223, 652761, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг.

С учетом новых мотивов, указанных коллегией, на заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2020, заявителем представлены следующие материалы:

(14) заявление о внесении изменений в заявленное обозначение путем



исключения элемента «ВПР», а именно: «

(15) ходатайство об уточнении возражения, в котором сокращен перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следующим образом:

16 – издания печатные; книги; продукция печатная; материалы графические печатные обучающие; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия];

41 – издание книг; информация по вопросам образования; обучение заочное; предоставление видео файлов обучающих онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами.

При этом в ходатайстве (15) указано на то, что факт приобретения различительной способности заявленным обозначением доказан для следующих товаров 16 класса МКТУ: «издания печатные; книги; продукция печатная;

*материалы графические печатные обучающие; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия]».*

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

С учетом даты (22.01.2019) поступления заявки № 2019701937 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019701937 было заявлено комбинированное обозначение



», представляющее собой обложку печатного издания (книги, пособия). В верхней части обозначения расположены словосочетание «КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», выполненное в три строки заглавными буквами русского алфавита белого цвета на красном фоне, элемент «КИМ», выполненный в правом верхнем углу заглавными буквами русского алфавита черного цвета на желтом фоне, элемент «ВПР», выполненный заглавными буквами русского алфавита красного цвета и расположенный под элементом «КИМ», слова «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», выполненные в три строки заглавными буквами русского алфавита черного цвета. В средней части обозначения расположены элементы «А.А. Автор» и «ПРЕДМЕТ», выполненные буквами русского алфавита и размещенный по центру на фоне линий, характерных

для разлиновки тетрадей для учеников младших классов. Нижняя часть обозначения представлена фоном розового и голубого цветов, содержащих нечеткие контуры узора и разлиновки тетрадей, соответственно. На розовой части расположены элементы «КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ», «КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ», «ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ», выполненные на фоне плашек желтого цвета буквами русского алфавита черного цвета. Также в нижней левой части обложки расположена горизонтально-ориентированная плашка красного цвета и оранжевый щит в форме герба. В правой нижней части обложки расположен словесный элемент «КЛАСС», выполненный буквами желтого цвета. Заявленное обозначение представлено в следующем цветовом сочетании: красный, темно-красный, голубой, черный, белый, желтый, оранжевый, серый, розовый, синий. Правовая охрана испрашивается товаров и услуг 09,16, 41 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента от 19.06.2020 все словесные элементы, а также изобразительные элементы в виде простых фигур и линий признаны неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность данного вывода обуславливается смысловым содержанием указанных элементов, которые по отношению к заявленным товарам и услугам являются их характеристикой, указывая на их вид, свойства и назначение.

Так, словосочетание «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА» и его аббревиатура «ВПП» информируют потребителей относительно свойства и назначения данного товара, как используемого при подготовке к контрольным мероприятиям, проводимым в рамках мониторинга качества образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. Таким образом, данное словосочетание является характеристикой товаров, указывает на их свойства и назначение.

Словосочетание «КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» и соответствующая аббревиатура «КИМ», под которыми понимаются комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»), слова «КОНТРОЛЬ УРОВНЯ



ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ», «КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ», «ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ» информируют потребителя относительно содержания печатного издания, следовательно, характеризует соответствующие товары, указывает на их свойства и назначение.

Слово «ПРЕДМЕТ» характеризует направленность печатного издания в соответствии с сеткой дисциплин, изучаемых школьниками. Элемент «А.А. Автор» иллюстрирует место расположения фамилии и инициалов лица, участвовавшего в создании содержания учебного пособия, следовательно, также представляет собой характеристику товаров.

Элемент «КЛАСС» предполагает указание порядкового года обучения школьников, информирует потребителя относительно целевой аудитории, следовательно, характеризует учебные материалы, указывает на их свойства и назначение.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается согласно ходатайству (15) в отношении товаров 16 класса МКТУ – *«издания печатные; книги; продукция печатная; материалы графические печатные обучающие; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия]»* и услуг 41 класса МКТУ – *«издание книг; информация по вопросам образования; обучение заочное; предоставление видео файлов обучающих онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами»*.

Для названных товаров и услуг все вышеперечисленные словесные элементы являются характеризующими свойства и назначение товаров и услуг, как предназначенных для обучения и использования в рамках учебного процесса.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары, не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, при этом неохраняемые элементы являются доминирующими в составе обозначения в целом.

Заявитель не оспаривает указанный выше вывод, однако, полагает, что регистрация товарного знака может быть произведена с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых (см. информационное письмо заявителя (1)).

Следует отметить, что в оспариваемом решении Роспатента указано на то, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении данного указания коллегия отмечает следующее.

При решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение, необходимо оценивать как особенности этого элемента, так и всю композицию обозначения в целом.

В заявленном обозначении, словесные элементы «КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «КИМ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «ВПР», «КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ», «КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ», «ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ» и «ПРЕДМЕТ» отчетливо прочитываются, акцентируют на себе внимание потребителя. Графический элемент в виде линий, характерных для разлиновки тетрадей, хотя и выполняет роль фона, но пространственно доминирует, при этом состоит из простых линий, не обладающих различительной способностью. Названные словесные элементы и изображение линий являются основными доминирующими элементами заявленного обозначения и, следовательно, вывод о том, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, является правомерным.

Заявитель в своих дополнениях (15) отмечает широкое и длительное использование заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ – *«издания печатные; книги; продукция печатная; материалы графические печатные обучающие; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия]»*. При этом данный довод никоим образом не преодолевает указанные в оспариваемом решении Роспатента основания, учитывая тот факт, что заявитель не испрашивает правовую охрану элементов, признанных неохраняемыми.

При этом коллегия отмечает, что согласно иллюстрационным материалам заявителя (8) учебные пособия Издательства «Экзамен» имеют обложки разных цветовых решений, с разными фоновыми и дополнительными элементами. Заявленное обозначение используется с изменениями: элементы «А.А. Автор», «ПРЕДМЕТ» заменены, соответственно фамилиями и наименованиями, нижняя правая часть обложек содержит цифровой элемент, соответствующий порядковому номеру года обучения школьников, фон в виде тетради в косую линейку и узоры в оформлении левой нижней части имеются только в составе некоторых обложек изданий, часть из которых относится к 2019 году.

Следует подчеркнуть, что вышеуказанные элементы признаны доминирующими, их изменение при использовании приводит к невозможности признания факта широкого использования заявленного обозначения до 22.01.2019.

Представленный заявителем объем документов не подтверждает довод о длительном использовании заявленного обозначения, которое привело к узнаваемости этого обозначения потребителями именно за счет сочетания неохранных элементов. Напротив, индивидуализация пособий заявителя осуществляется благодаря иным товарным знакам, сопровождающим продукцию, в

частности «».

Таким образом, представленные с возражением материалы не позволяют сформулировать вывод о том, что заявленное обозначение в силу широкого и активного использования заявителем стало восприниматься потребителями как обозначение, индивидуализирующее его товары, следовательно, нет оснований для применения подпункта 1 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также поясняет, что положения подпунктов 1 и 2 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса являются самостоятельными исключениями из общего правила, предусматривающего запрет на регистрацию неохраноспособных обозначений.

Так, положениями подпункта 2 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса законодательством не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего несколько неохранных элементов или

состоящего полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию.

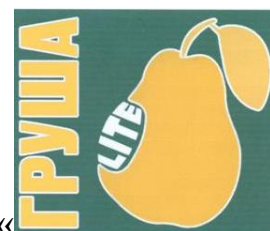
Заявитель полагает возможным применения указанных положений Кодекса в рассматриваемом случае.

Однако под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом элементов, дающих качественно новый уровень их визуального восприятия.

В свою очередь, исполнение заявленного обозначения (шрифтовое и цветное исполнение словесных элементов и изображение линий тетрадного листа) не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку представленные элементы не являются взаимозависимыми, сочетаются заявителем произвольно (что следует из представленных вариантов обложек учебных пособий (8)). При этом сочетание неохранных словесных элементов является типичным для аналогичной продукции иных производителей.

Более того, как указано ранее, заявитель просит зарегистрировать обозначение с указанием неохраноспособных элементов в качестве неохранных, что допускается только абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса, соответствие которому в данном случае не установлено. Решение внешнего вида товара (изделия) не может квалифицироваться как средство индивидуализации товаров определенного лица.

В отношении приведенных заявителем примеров регистраций товарных



знаков: «  », «  », «  », «  »

коллегия отмечает, что данные регистрации произведены в рамках применения

положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемые элементы признаны не занимающими доминирующего положения. Следовательно, данные указания не иллюстрируют практику ведомства в части регистрации обозначений, подобных заявленному. Товарные знаки «*L-Sofa*», «**ULTRA WHITE**» и «**Smart Power**» являются словесными, следовательно, также не иллюстрируют практику ведомства в части регистрации обозначений, подобных заявленному.



В отношении регистрации товарных знаков «



», «

», «

», «

» коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально, возможность его регистрации рассматривается отдельно. Так, каждая из обложек содержит графические охраноспособные элементы, занимающие существенную площадь обложек, что не относится к заявленному обозначению.

Резюмируя все вышесказанное, оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 1 (абзац 6) статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Что касается иных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения, то коллегия поясняет следующее.

Элементы, несущие характеристику товаров и услуг, способны являться ложным указанием относительно свойств, вида, назначения, качества, ценности и т.д. товаров и услуг, не обладающих соответствующими характеристиками. Так, в отношении товаров и услуг, не направленных на обеспечение учебного процесса, рассмотренные выше неохранные словесные элементы способны вызывать неверное представление относительно свойств, назначения и ценности товаров и услуг, следовательно, быть ложным указанием относительно товаров/услуг.

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

Вместе с тем в ходатайстве (15) заявитель привел сокращенный перечень товаров и услуг, ограничив свои притязания товарами и услугами, связанными с услугами обучения, организацией учебного процесса, товарами, предназначенными для использования в рамках обучающих и образовательных мероприятий.

Проанализировав сокращенный заявителем перечень (15), коллегия не находит в нем товаров и услуг, по отношению к которым слова «КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ», «КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ», «ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ» и «ПРЕДМЕТ» могут быть признаны ложным указанием относительно товаров/услуг.

Аналогично, коллегия не усматривает в сокращенном заявителем перечне (15) товаров и услуг наименований, по отношению к которым заявленное обозначение может быть признано противоречащим принципам морали.

С учетом сказанного следует заключить, что заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг сокращенного перечня, содержащегося в ходатайстве (15).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявителю указано на существование

ранее зарегистрированных товарных знаков

«**КИМ**»,

**КИМ**

**В П Р**

«**КИМ**», «**В П Р**» по свидетельствам №№ 404482, 608223, 652761.

Коллегия поясняет, что заявленное обозначение содержит элементы «КИМ» и «ВПР», при этом роль этих элементов в составе заявленного обозначения нельзя признать несущественной ввиду их расположения в верхней части обозначения, выделения их крупным шрифтом.

Сходство заявленного обозначения и указанных товарных знаков заявителем не опровергалось. Вместе с тем заявитель привел аргументы, которые, по его мнению, позволяют снять названные противопоставления.

В частности, заявитель, согласно ходатайству (15), сократил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, исключив товары 09 класса МКТУ. Таким образом, отсутствие однородности товаров сокращенного перечня (15) и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 404482, 608223, действительно, позволяет снять данные противопоставления.

В отношении противопоставления товарного знака по свидетельству № 652761 коллегия отметит, что имеет место сходство формы и расположения элемента «ВПР», что определяет сходное впечатление сравниваемых обозначения и товарного знака. Смысловое значение сравниваемых изображений также следует признать сходным, поскольку в обоих случаях представлено идентичное буквосочетание, несущее соответствующее смысловое значение.

Различия в стиле (характере) сравниваемых изображений не являются достаточными для формирования качественно различного впечатления, способного оказать влияние на запоминание изображений потребителями.

Изложенное свидетельствует об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 652761 друг с другом в целом.



Товары и услуги 16, 41 классов МКТУ сокращенного заявителем перечня (15), однородны по виду, назначению, условиям реализации (оказания) и кругу потребителей товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ, указанным в свидетельстве № 652761. Однородность заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного заявленное обозначение не может быть признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С целью преодоления названного противопоставления заявителем представлено заявление (14) о внесении изменений в заявленное обозначение путем исключения элемента «ВПП».

Положения пункта 2 статьи 1500 Кодекса позволяют вносить изменения в заявленное обозначение, если предложенные изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В данном случае исключение элемента «ВПП» не меняет вывод о невозможности предоставления исключительного права на обозначение, в котором неохраняемые элементы доминируют.

Таким образом, рассмотрев ходатайство заявителя, представленное 14.10.2020, коллегия не усматривает оснований для его удовлетворения в период рассмотрения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2020, изменить решение Роспатента от 19.06.2020 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701937 с учетом дополнительных оснований.**