

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 (далее – Правила ППС), 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 № 2019701934, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019701934, поданной 22.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного

знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701934 в отношении заявленных товаров на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 27.05.2020, установлено, заявленное обозначение представляет собой реалистичное изображение книжной обложки. Доминирующее положение в составе обозначения занимают слова, которые не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, связанные с ними услуги, могут быть восприняты в качестве описательных элементов, носящих информационный характер, являются традиционными указаниями для учебных материалов и связанных с ними товаров школьного назначения, то есть в отношении части заявленных товаров 09 класса, относящихся к публикациям и программам для ЭВМ, части товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой печатные издания, и услуг 41 класса, также относящихся к публикации материалов, издательской деятельности, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изобразительные элементы в виде простых фигур и линий не создают качественно иной уровень восприятия, не вносят дополнительной различительной способности, также могут быть признаны неохранными элементами обозначения.

Однако, учитывая в целом образ, создаваемый обозначением, регистрация в отношении иных товаров, нежели предназначенных для организации учебного процесса, и связанных с ними услуг, признана способной ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, а в отношении таких товаров и услуг, как например, прицелы оптические для огнестрельного оружия, игры азартные, клубы-кафе ночные [развлечение], услуги казино [игры], регистрация заявленного обозначения признана противоречащей принципам морали. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

для части товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Для части товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, как противоречащее принципам морали (например, в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*прицелы оптические для огнестрельного оружия*», товаров 16 класса МКТУ – «*кольца сигарные; ленты сигарные; подставки для пивных кружек*», услуг 41 класса МКТУ – «*игры азартные; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги казино [игры]*» (перечни не являются исчерпывающими)).

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 интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно сокращенного перечня товаров и услуг, а также не может быть признано противоречащим принципам морали;

- заявленное обозначение представляет собой совокупность неохранных элементов, образующих оригинальную комбинацию, которая в целом обладает различительной способностью;

- при этом, заявитель руководствуется подходом к регистрации этикеток, изложенном в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки (утв. Приказом Роспатента от 30.11.2009 № 170); также заявитель приводит примеры регистраций, свидетельствующих о возможности предоставления правовой охраны оригинальной комбинации неохранных элементов (товарные знаки по свидетельствам №510791, 507418, 506868, 512313, а также словесные товарные знаки «ULTRA WHITE», «L-SOFA» и «SMARTPOWER»);

- изобразительные элементы товарного знака нельзя назвать простыми фигурами и линиями; 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); образуют сложную композицию, создающую уникальный образ обложки;

- 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; благодаря разнообразию графических элементов заявленное обозначение выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака;

- в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности на этапе экспертизы обозначения были представлены дополнительные документы, которые не учтены при вынесении оспариваемого решения; при этом относимость представленных документов необходимо установить по номеру ISBN (англ. International Standard Book Number) или «Международный стандартный книжный номер» — уникальный номер книжного издания;

- регистрационная практика Роспатента в отношении иных товарных знаков заявителя по свидетельствам №№ 757673, 729422, 749788, 757672, 757671, позволяет допустить регистрацию заявленного обозначения наравне с указанными регистрациями.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701934 и зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака.

При рассмотрении возражения 14.10.2020, заявителем в материалы дела приобщено ходатайство об уточнении возражения в части товаров и услуг, в отношении которых оспаривается решение об отказе в регистрации заявленного обозначения (1).

Согласно поступившему ходатайству (1), заявитель просит сократить перечень испрашиваемых товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, следующим образом:

09 - книги электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы 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 - 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.

Кроме того, заявитель отмечает, что в отношении указанных товаров и услуг заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью. Что же касается приобретенной различительной способности, то, по мнению заявителя, эта способность заявленного обозначения доказана представленными на этапе экспертизы материалами в отношении товаров 16 класса МКТУ «издания печатные; книги; продукция печатная; материалы графические печатные обучающие; тетради; товары писчебумажные обучающие; учебники [пособия]».

Материалы делопроизводства по заявке № 2019701934 содержат следующие документы, представленные заявителем:

(2) сопроводительное письмо о представлении дополнительных материалов, поступившее 18.02.2020;

(3) справка от Общества с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» о приобретении у Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Экзамен» учебных пособий с обложкой, заявленной на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019701934;

(4) договор ЭУ-19/01-09 от 31.12.2008 и дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2009 к нему;

(5) обложки и титульные листы реализуемых заявителем учебных пособий;

(6) протокол внеочередного собрания участников ООО «Издательство Экзамен», лист записи ЕГРЮЛ;

(7) товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие факты реализации учебных пособий;

(8) складские справки о расходе товара - пособий Издательства «Экзамен» по истории (5-377-13190-8; 5-377-13793-1); по обществознанию (5-377-13138-0, 5-377-13264-6); по химии (5-377-13107-6); по физике (5-377-12087-2); по биологии (5-377-13122-9 5-377-13069-7, 5-377-13057-4, 5-377-13283-7, 5-377-131355-1, 5-377-13713-9, 5-377-13206-6); по русскому языку (5-377-13112-0, 5-377-14063-4); по математике (5-377-13133-5, 5-377-13312-4).

(9) справки из книжной палаты, подтверждающие регистрацию учебных изданий “Всероссийская проверочная работа. Тестовые задания” и присвоением им номера ISBN;

(10) скрин-шоты Интернет-магазина издательства Экзамен, с демонстрацией предложения к продаже учебных пособий, маркированных заявленной обложкой;

(11) информационное письмо в рамках делопроизводства по заявке №2019701934 от 06.06.2019;

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

(13) ответ заявителя от 27.02.2020 на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, доводы которого приведены также в возражении, с приложением договора на реализацию учебных пособий (2) и (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (22.01.2019) поступления заявки № 2019701934 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 1¹ 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019701934 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой обложку печатного издания (книги, пособия), фон которого представлен тремя частями – белого, синего и красного цветов. Сверху обозначения изображена надпись белыми буквами на красном фоне «К новой официальной демонстрационной версии». В правом верхнем углу виден прямоугольник красного цвета с жёлтой окантовкой. По центру изображена надпись черного цвета на белом фоне «Всероссийская проверочная работа». Под ней другая надпись голубого цвета «Типовые задания». В нижней части по центру есть надпись «класс» белого цвета на синем фоне, а под ней надписи жёлтого цвета «10 вариантов заданий Подробные критерии оценивания Ответы». Синий и красный фон разделены волнистым

переходом. Также на заднем фоне присутствуют разбросанные буквы русского алфавита. Словесные элементы заявленного обозначения расположены одно под другим сверху вниз.

Заявленное обозначение представлено в следующем цветовом сочетании: красный, тёмно-красный, синий, чёрный, белый, голубой, желтый. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Рассматриваемое обозначение представляет собой обложку учебного пособия, что указано заявителем в описании обозначения при подаче заявки № 2019701934. В связи с этим необходимо учитывать, что обложки пособий призваны, прежде всего, информировать потребителя относительно содержания печатного издания, его направленности, целевой аудитории. Все указанные средства информирования содержатся в составе заявленного обозначения.

Словосочетание «К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ» представляется собой указание на свойства учебного печатного издания, в совокупности с остальными словесными элементами обложки информирует потребителя о том, что в пособии представлены пробные версии для отработки тестовых заданий, которые разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта.

Словосочетание «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА» информирует 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.

С элементом «КЛАСС» предполагается указание числа, соответствующего порядковому году обучения школьников, информирует потребителя относительно

целевой аудитории, следовательно, характеризует учебные материалы, указывает на их свойства и назначение.

Словесные элементы «15 ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ», «ОТВЕТЫ», «ПОДРОБНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ» являются характеристиками учебного пособия, указывающими на его содержание.

Словесный элемент «ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ» (где «ТЕСТ» - это стандартное задание, которое кто-либо даёт кому-либо с целью определения умственного развития, особых способностей человека или каких-либо других сторон его личности. (Толковый словарь Дмитриева), а «ЗАДАНИЕ» - то, что назначено для выполнения (см. словари С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова). Таким образом, словосочетание «ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ» информируют потребителя о содержании издания, указывает на свойства и назначение товаров.

Упомянутые элементы не соответствуют подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующие товары/услуги, предназначенные для обучения и использования в рамках учебного процесса, в частности, в отношении всех тех товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, которые были указаны заявителем в уточненных требованиях по возражению.

Таким образом, в отношении перечисленных в уточненных требованиях (1) товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении основания несоответствия заявленного обозначения требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, установленного в оспариваемом решении Роспатента, коллегия отмечает следующее.

Проанализировав сокращенный заявителем перечень товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение не способно вызывать ложные, не соответствующие действительности ассоциации в отношении оставшихся в нем товаров и услуг. Указанное обусловлено образовательной направленностью товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, как например учебники в виде печатных изданий, учебные пособия в виде загружаемых

публикаций и электронных книг, а также образовательные услуги. Коллегия полагает, что какие-либо ложные ассоциации между заявленным обозначением и такими товарами и услугами являются неправдоподобными. Следовательно, у коллегии нет основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, с учетом представленного скорректированного перечня (1).

Кроме того, руководствуясь сокращённым перечнем (1), коллегия не усматривает в нем наименований, по отношению к которым заявленное обозначение может быть признано противоречащим принципам морали.

Необходимо отметить, что заявитель не вносил изменений в заявленный перечень товаров и услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, что явилось основанием для рассмотрения в ходе экспертизы полного перечня товаров/услуг, несмотря на согласие заявителя с мотивами, указанными в рамках применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного следует заключить, что заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг сокращенного перечня, содержащегося в возражении.

По мнению заявителя, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в целом, поскольку неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

При этом, согласно возражению, заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесные элементы «К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ», «КЛАСС», «15 ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ», «ОТВЕТЫ», «ПОДРОБНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако заявитель полагает, что изобразительные элементы обозначения не являются простыми, способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от товаров иных производителей.

Следовательно, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых.


Для вывода о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению с включением в него неохраняемых элементов, необходимо исключить факт доминирования таких неохраняемых элементов в знаке.

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

В заявленном обозначении словесные элементы «К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ», «КЛАСС», «15 ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ», «ОТВЕТЫ», «ПОДРОБНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ» отчетливо прочитываются. Занимают центральное пространственно-композиционное положение, за счет чего акцентируют на себе внимание потребителей.

Графические линии используются в заявленном обозначении с целью визуального выделения и разделения разных компонентов словесной части обозначения. Так, горизонтально ориентированные линии в заявленном



обозначении «» размещены между словесными элементами «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ», «КЛАСС», тем самым выполняя единственную функцию разграничения текстовой части обложки, то есть деления соответствующего текста на подзаголовки. Присутствующие в заявленном обозначении графические элементы (линии, шит) не обладают семантикой, нельзя сделать вывод о том, что в них заложены какие-либо дополнительные идеи. Изображения простых букв являются фоновыми, мало заметны при общем зрительном восприятии обозначения. Следовательно, словесные

элементы «К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА», «ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ», «КЛАСС», «15 ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ», «ОТВЕТЫ», «ПОДРОБНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ», а также линии не обладают индивидуализирующей способностью, не представляют собой оригинальных элементов, способных отличить товары одного производителя от товаров другого.

Таким образом, все словесные элементы и простые линии являются основными доминирующими элементами заявленного обозначения и, следовательно, вывод о том, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, является правомерным.

Возможность регистрации заявленного обозначения на основании положений, предусмотренных положениями подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, опровергается доминированием неохраняемых элементов обозначения, то есть несоответствием заявленного обозначения требованиям абзаца пятого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем исполнение заявленного обозначения (шрифтовое и цветовое исполнение словесных элементов в сочетании с простыми линиями, цветовыми волнами), не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку графические элементы качественно не изменяют восприятие заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии обозначения по заявке №2019701934 требованиям подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования, коллегией установлено следующее.

В своем ходатайстве о сокращении перечня товаров и услуг, в отношении которых оспаривается решение Роспатента об отказе в государственной регистрации

товарного знака по заявке №2019701934, заявитель отмечает широкое и длительное использование заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ – «брошюры; издания печатные; изображения графические обучающие; книги; материалы графические печатные обучающие; учебники [пособия]».

Коллегия проанализировала представленные материалы (3-5, 7-10), ознакомилась с порядком использования заявителем заявленного обозначения и установила следующее.


Представленные титульные листы учебных пособий Издательства «Экзамен» (5) характеризуются разными цветовыми решениями, с разными фоновыми и дополнительными элементами. В частности изобразительный элемент в виде геометрического щита заменен при использовании на оригинальный товарный знак заявителя (товарный знак по свидетельству №237310), данный изобразительный элемент меняет свое местоположение в разных вариантах обложек; дополнительно появляется прямоугольник внутри которого размещено название предмета; в некоторых обложках находят отображения дополнительные словесные элементы «ЗА КУРС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»; фоновые буквы либо отсутствуют, либо заменены на цифры (например, в пособиях по предмету математика); к элементу «КЛАСС» добавляется соответствующая цифра школьного года обучения

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение используется с описанными выше изменениями. Следует подчеркнуть, что изменение доминирующих элементов при использовании приводит к невозможности признания факта широкого использования заявленного обозначения до даты его приоритета (22.01.2019).

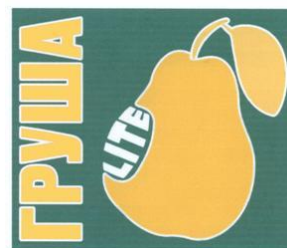
Представленные заявителем документы (3-5, 7-10) позволяют установить введение заявителем в гражданский оборот учебных пособий, маркируемых обложкой, сходной с заявленной, начиная с 2017 года. Однако из представленных документов невозможно установить, что такое использование привело к узнаваемости этого обозначения потребителями именно за счет сочетания неохраняемых элементов.




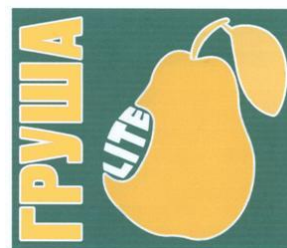
Напротив, индивидуализация пособий заявителя осуществляется благодаря иным товарным знакам, сопровождающим продукцию, в частности



«» (товарный знак по свидетельству №237310, с приоритетом 09.10.2001, зарегистрирован на имя заявителя). 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 1.1 статьи 1483 Кодекса. Коллегия также поясняет, что положения подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса являются самостоятельными исключениями из общего правила, предусматривающего запрет на регистрацию неохраноспособных обозначений.

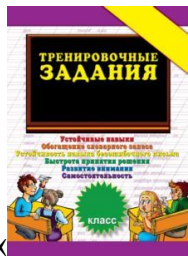




Что касается представленной заявителем практики регистраций товарных



знаков «», «», «», «» по свидетельствам №510791, 507418, 506868, 512313 с указанием неохраноспособных элементов в качестве неохраняемых, то необходимо отметить, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Товарные знаки «ULTRA WHITE», «L-SOFA» и «SMARTPOWER» являются словесными, следовательно, также не иллюстрируют практику ведомства в части регистрации обозначений, подобных заявленному.

Приведенные заявителем примеры регистраций серии товарных знаков



заявителя «», «», «», «», «» по свидетельствам №№ 757673, 729422, 749788, 757672, 757671 не информативны в рамках рассматриваемого возражения, так как в указанных знаках присутствуют сильные, оригинальные графические элементы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.