

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 от 22.12.2014, поданное Научно-образовательным частным учреждением «Институт новых технологий», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742079, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012742079 с приоритетом от 04.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 09.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742079. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», представляющее собой название учебно-методического комплекса, не обладает различительной способностью, поскольку используется различными школами и университетами в качестве обучающего

пособия по географии (см.сайты <http://mygeog.ru>, <http://www.int-edu.ru/>, <http://gisinfo.ru>, <http://kniga.ru/>, <http://geo.1september.ru/> и т.д.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 22.12.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- само по себе обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» обладает различительной способностью и, кроме того, приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем;

- обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» представляет собой название учебно-методического пособия, разработанного заявителем, которое предназначено для преподавателей учебных заведений для изучения географии;

- данное обучающее пособие, действительно, широко используется в общеобразовательной системе. В соответствии с Федеральным законом «О закупках» обучающее пособие «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» закупается государственными заказчиками для нужд общеобразовательных учреждений;

- указанные экспертизой ссылки из сети Интернет представляют собой Интернет-ресурсы, на которых используется обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» как название учебно-методического пособия, разработанного заявителем;

- в 1995 году на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки: «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по свидетельству №166340, «ЖИВАЯ ШКОЛА» по свидетельству №146349, «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по свидетельству №146350. При этом при регистрации данных товарных знаков экспертизой не были указаны какие-либо основания несоответствия обозначения требованиям действующего законодательства;

- в 2006, 2007, 2009 гг. в Государственном реестре баз данных на имя заявителя были зарегистрированы учебные программы «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ»;

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, а именно исключил из первоначально заявленного перечня следующие товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для тушения огня» и следующие товары 16 класса МКТУ «клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей»;

принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742079 в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 классов МКТУ.

С возражением и на заседаниях коллегий, состоявшихся 09.04.2015 и 26.05.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742079 – [1];

- распечатки товарных знаков: «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по свидетельству №166340; «ЖИВАЯ ШКОЛА» по свидетельству №146349, «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по свидетельству №146350 – [2];

- копии решений о регистрации товарных знаков «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по заявке №95703527/50 от 30.03.1995 и «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по заявке №95703534/50 от 31.03.1995 – [3];

- копии Свидетельств о государственной регистрации некоммерческой организации: Научно-образовательное частное учреждение «Институт новых технологий» от 13.08.2010, от 10.10.2006 – [4];

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: Автономная некоммерческая организация «Институт новых технологий образования» от 06.03.2000 – [5];

- копии регистрационных свидетельств: №10560 от 02.10.2006, №11274, №12275 от 12.10.2007, №12327, №12328, №12332, №12330, №12329, №12331 от 17.04.2009, №12333 от 27.04.2009 (регистрации базы данных «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ») – [6];

- распечатка обложки учебно-методического комплекса «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ 2.0» – [7];

- распечатка с сайта <http://gisinfo.ru>, содержащая сведения об учебно-методическом комплексе «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» – [8];

- информационное письмо ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» – [9];

- информационное письмо ООО «Галилео» – [10];
- копии Государственных контрактов на поставку учебно-наглядных пособий и приложения к ним – [11];
- копия Муниципального контракта на поставку специального компьютерного оборудования для организации корректной работы и обучения детей-инвалидов для нужд учащихся МБОУ Ельнинской средней школы и приложения к нему – [12];
- письмо ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» – [13];
- письмо ООО Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» – [14];
- копия Договора №Д-07/06 от 10.07.2006 о предоставлении дилерских полномочий – [15];
- копия Лицензионного договора №ИЛ-09/049 от 01.04.2009 о предоставлении неисключительного права на использование программ для ЭВМ – [16].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.12.2012) подачи заявки №2012742079 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно материалам возражения заявитель ограничил перечень заявленных товаров. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение» и товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)».

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742079 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью,

поскольку используется различными школами и университетами в качестве обучающего пособия по географии. Данный довод основан на сведениях из сети Интернет (сайты <http://mygeog.ru>, <http://www.int-edu.ru/>, <http://gisinfo.ru>, <http://kniga.ru/>, <http://geo.1september.ru/>).

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал следующее.

Сайт <http://mygeog.ru> представляет собой сайт преподавателя географии - Чурляева Юрия Алексеевича, на котором содержится информация о различных справочниках, пособиях, используемых при обучении географии, в том числе об учебно-методическом комплексе «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ».

Сайт <http://kniga.ru/> представляет собой Интернет-магазин по продаже широкого круга товаров (детские игрушки, товары для спорта и отдыха, электроника, а также обучающие материалы).

Сайт <http://geo.1september.ru/> представляет собой сайт Издательского дома «Первое сентября». Издательство выпускает большое количество предметно-методических журналов для образовательных учреждений с различными названиями, отличными от заявленного обозначения (например, журналы «География», «Дошкольное образование», «Здоровье детей», «Информатика», «Искусство» и др.).

Таким образом, указанные выше сайты продвигают различные обучающие материалы и не являются сайтами изготовителей товаров 09, 16 классов МКТУ под обозначением «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ».

Следовательно, вывод о том, что товар, маркированный обозначением «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», не способен ассоциироваться с конкретным производителем, неправомерен.

Что касается указанного экспертизой сайта <http://www.int-edu.ru/>, то следует отметить следующее. Данный сайт является сайтом заявителя, который зарегистрирован в 2000 году. На указанном сайте заявитель предлагает разработанные им различные программные продукты, в том числе учебно-методический комплекс «ЖИВАЯ

ГЕОГРАФИЯ». Что также подтверждается представленным информационным письмом ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» [9].

Что касается указанного экспертизой сайта <http://gisinfo.ru>, на котором в качестве разработчика учебно-методического комплекса «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», помимо заявителя, указаны ЗАО «КБ Панорама» и ИТЦ «СканЭкс», следует отметить следующее. Согласно Лицензионному договору [16] Институт новых технологий (заявитель) является правообладателем программного обеспечения «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ», а ЗАО «КБ Панорама» предоставлено право на использование данного учебного продукта.

Кроме того, согласно представленным письмам [13, 14] ЗАО «КБ Панорама» и ИТЦ «СканЭкс» не возражают против регистрации товарного знака «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» на имя заявителя. Следует также отметить, что на странице, где указана информация о данном продукте, есть отсылка на сайт заявителя <http://www.int-edu.ru/>.

Коллегией также приняты во внимание доводы заявителя и представленные им материалы, согласно которым Институт новых технологий (заявитель) существует уже более 20 лет. С самого начала своей деятельности Институт новых технологий ведет собственные разработки учебных средств и пособий, исследует мировой образовательный рынок и адаптирует для российской школы лучшие зарубежные учебные продукты, разрабатывает концепции и программы информатизации разных уровней, реализует общероссийские и международные образовательные проекты, обучает и консультирует учителей, методистов, администраторов; организует конкурсы и олимпиады (информация с сайта <http://www.int-edu.ru/>).

Представленные заявителем материалы [6] показывают, что на его имя в Государственным реестре базы данных, по крайней мере, начиная с 2006 года, была зарегистрирована серия программных продуктов под названием «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ».

Согласно материалам [2] на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «ЖИВАЯ»: «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по свидетельству №166340; «ЖИВАЯ ШКОЛА» по свидетельству №146349, «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по

свидетельству №146350 с приоритетом от 31.03.1995, правовая охрана которым предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ (уточненного перечня) соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 22.12.2014, отменить решение Роспатента от 09.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742079.**