

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2021, поданное Берзиной Наталией Геннадьевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748129 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019748129 подано на регистрацию 26.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Литпроект», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке

№2019748129 для всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Литпроект» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сложносоставное слово, образованное путем соединения двух значимых слов «ЛИТ» (сокр. литература см.<http://sokr.ru/card/23781sd0cfdbc7/>) и «ПРОЕКТ» (ПРОЕКТ - схема, план, программа, чертеж; вариант, редакция, чтение; цель, расчёт, замысел; намерение; расчет и т.п. см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/>), в связи с чем, является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Литпроект» является вымышленным и образовано в результате более чем двадцатилетней литературно-издательской и краеведческой деятельности и отнюдь не исчерпывается простым сложением двух составляющих: «лит» и «проект»;

- первая часть обозначения — «лит» — отсылает не только к понятиям, связанным с литературой, а также является первой частью названия одной из центральных улиц Санкт-Петербурга — Литейного проспекта, история которого неразрывно связана с жизнью и деятельностью многих выдающихся литераторов города на Неве: писателей, издателей, книготорговцев и др.;

- литература (литературный проект) и литейный (проспект) — разные по значению, но тесно связанные в судьбе и — как следствие — в профессиональной литературно-издательской деятельности;

- в течение последних трех лет с обозначением «Литпроект» вышло в свет порядка пятнадцати изданий, которые стали широко известны не только в Санкт-Петербурге и других населенных пунктах России;

- книжная продукция, обозначенная наименованием «Литпроект» многократно представлялась в презентациях, творческих встречах, литературных мастер-классах, отечественных и международных выставках-ярмарках, среди которых ежегодный Санкт-Петербургский международный книжный салон, и отмечена рядом дипломов и благодарственных писем книжных магазинов и российских общественных организаций;

- заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг следующим образом: товары 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени [печатная продукция]; бюллетени информационные; газеты: журналы [издания периодические]; издания периодические; издания периодические, распространяемые компаниями среди своих сотрудников, торгового персонала или клиентов; издания печатные; издания печатные периодические; издания учебные печатные; изделия книжно-журнальные, включенные в 16 класс: изделия полиграфические художественные; книги; книги для детей; книги научно-популярные; книги подарочные; книги художественные; книжки-комиксы; серии научно-популярных книг; серии художественных книг; специальные памятные издания; книжки записные; справочники отпечатанные; каталоги [печатные издания]; тетради; учебники [пособия]; флаеры; фотогравюры: фотографии [отпечатанные]; фотоснимки» и услуги 41 класса МКТУ «издание книг; публикация и издание печатной продукции, книг, газет и периодических изданий не в рекламных целях; публикация и редактирование книг, газет и периодических изданий; публикация интерактивная книг и периодики; публикация мультимедийных журналов, научно-популярных периодических изданий и газет; публикация мультимедийных печатных изданий; публикация периодических изданий и книг в электронной форме; публикация периодических изданий, каталогов и проспектов; публикация печатных изданий в электронной форме в

Интернет; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; публикация электронная текстов и печатных изданий, за исключением рекламных, в Интернете; редактирование печатных изданий, содержащих иллюстрации, не в рекламных целях; редактирование текстов; услуги переводчиков; услуги по написанию литературных произведений; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по написанию юмористических поэм; услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных]; фотографирование; фоторепортажи».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748129 в отношении, указанных выше товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Обложки и выходные данные изданий, выпущенных в свет с обозначением «Литпроект»;
2. Копии публикаций в печатных изданиях;
3. Распечатки интернет-страниц со ссылками на продукцию;
4. Фотографии продукции с выставок;
5. Дипломы и благодарности, полученные за продукцию;
6. Разрешение на регистрацию товарного знака.

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

С учетом даты (26.09.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения 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.

Заявленное обозначение «Литпроект» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ обозначения «Литпроект» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «Литпроект» действительно образован из двух словесных элементов «Лит» (сокр. «литература», см. <http://sokr.ru>) и «проект» (схема, план, программа, чертеж; вариант, редакция, чтение; цель, расчёт, замысел; намерение; расчет и т.п., см. <https://dic.academic.ru>), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может означать «литературный проект».

Вместе с тем, из словаря сокращений следует, что «Лит» это сокращение слов: литературоведение, Литературный институт имени А. М. Горького, Людиновский индустриальный техникум, лаборатория измерительной техники, литера в адресах, лаборатория информационных технологий, литургия, литейный; литейное дело; литейный цех; литейный завод, литовец литовский, литография; литографический. Кроме того, «лит» это город в Германии; город в Нидерландах, см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>.

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение может нести различную семантику и образы (проект Людиновского индустриального техникума; литейный проект; проект лаборатории измерительной техники и т.д.).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «Литпроект» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары и услуги.

Также, коллегия учла, что заявителем были представлены материалы [1-5], из которых следует, что Н.Г. Березина является главным редактором издательства «Литпроект» с 2013 года, которым было выпущено множество изданий, представленных в книжных магазинах на территории Российской Федерации, в том числе в «Книжной лавке писателей», в Санкт-Петербургском «Доме книги», в сети «Буквоед» («Читай город»), в интернет-магазине «Ozon».

Книжная продукция, под обозначением «Литпроект» многократно представлялась в презентациях, творческих встречах, литературных мастер-классах, отечественных и международных выставках-ярмарках, среди которых ежегодный Санкт-Петербургский международный книжный салон, и отмечена рядом дипломов и благодарственных писем книжных магазинов и российских общественных организаций, в том числе, были представлены благодарности, дипломы, отзывы о работе издательства «Литпроект» (с 2017 по 2020 годы), непосредственно, Н.Г. Березиной.

Кроме того, в материалы дела, было представлено согласие от издательства «Литпроект» на регистрацию товарного знака по заявке №2019748129 на имя Березиной Натилии Геннадьевны [6].

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «Литпроект» для характеристики своих товаров и услуг.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «Литпроект» по заявке №2019748129 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748129.**