

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.02.2020, поданное Ильяховым Максимом Олеговичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753763 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение **ГЛАВРЕД** по заявке №2018753763, поданной 06.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753763 в отношении всех заявленных товаров и

услуг с указанием словесного элемента «ГЛАВРЕД» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГЛАВРЕД», который представляет собой общепринятое сокращение от словосочетания «главный редактор» (см.sokrasheniya.academick.ru), в отношении заявленных товаров и услуг указывает на их назначение, также в данном значении используется многими лицами.

Экспертиза отмечает, что представленные заявителем документы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 20.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2019, основные доводы которого сводятся к следующему:

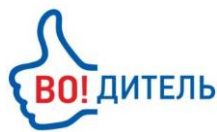
- словесный элемент «ГЛАВРЕД» не является общепринятым сокращением, а представляет собой лексическую единицу разговорной речи и является сокращением от словосочетания «главный редактор».

Согласно определениям, содержащимся в словарях, редаKTура представляет собой процесс действия по глаголу «редактировать», результат такого действия; проверку и исправление рукописи при подготовке её к печати;

- в связи с указанным слово «ГЛАВРЕД» может быть признано не обладающим различительной способностью исключительно в том случае, когда используется в отношении услуг, непосредственно связанных с редакторским и издательским делом;

- таким образом, словесный элемент «ГЛАВРЕД» может быть признан неохраняемым только в отношении услуг 35 класса МКТУ «редактирование рекламных текстов», а также услуг 41 класса МКТУ «издание книг; редактирование текстов». В отношении других заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ словесный элемент будет восприниматься потребителем как фантазийный и, следовательно, обладает различительной способностью;

- заявитель отмечает, что существует практика регистрации товарных знаков, включающих охраняемые словесные элементы, представляющие собой различные



профессии, например, по свидетельству № 606619,

САНТЕХНИК

по свидетельству №289023,

**ДОМАШНИЙ
ДОКТОР**

по свидетельству

ФЕЛЬДШЕР

№160983, **FELDSCHER** по свидетельству №317289 и др. Названия профессий,

особенно когда они используются для индивидуализации какого-то иного товара или услуги, не связанного с деятельностью в рамках данной профессии, воспринимаются как фантазийные;

- заявитель обращает внимание на то, что под указанным названием с 2014 года работает сервис проверки текста «Главред» <https://glvrd.ru/about/>. «Рассылка Главреда» - на сегодняшний день самая популярная рассылка о редактуре и тексте в стране. На телеграмм-канал Максима Ильяхова «Главред» <https://t.me/glvrdru> сегодня подписаны более 41 000 читателей. Обозначение «Главред» используется также для индивидуализации сувенирной продукции, например, плакатов, открыток, канцелярских принадлежностей.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753763 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «ГЛАВРЕД» в качестве неохраняемого элемента в отношении услуг 35 класса МКТУ «редактирование рекламных текстов», а также услуг 41 класса МКТУ «издание книг; редактирование текстов».

К возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта <https://dic.academic.ru/>;
2. Распечатка Интернет-страницы <http://maximilyahov.ru/> сведений о заявителе;
3. Статистическая информация о телеграмм-канале Максима Ильяхова «Главред» <https://t.me/glvrdm>.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.



Обозначение **ГЛАВРЕД** по заявке №2018753763 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ГЛАВРЕД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения черепа с курительной трубкой в зубах.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее

Согласно словарно-справочным источникам информации см. сайт sokrasheniya.academick.ru, входящий в состав заявленного обозначение словесный элемент «ГЛАВРЕД» является сокращением от словосочетания «главный редактор», т.е. представляет собой конкретную профессию - редактор, областью деятельности которого является издание и редактирование (редактор – лицо, заведующее изданием газеты, журнала, какого-либо сборника или отдельного сочинения, пользующееся правом по своему усмотрению подбирать материал или делать

исправления в содержании статей, см. онлайн-версию Нового словаря иностранных слов на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Следует отметить, что редакторская деятельность – это профессиональный вид деятельности, преимущественно осуществляемый в области периодической печати, книгоиздательского дела, связан он с подготовкой к выпуску печатных изданий.

Коллегия также считает необходимым отметить, что изначально издательское дело было связано с печатанием и распространением книг, журналов, брошюр, газет, буклетов, художественных альбомов, нотных изданий, визиток и открыток.

С появлением цифровых информационных систем и Интернета масштабы издательской деятельности расширились и теперь включают электронные ресурсы, такие как электронные версии книг и периодических изданий, а также веб-сайты, блоги, справочные системы на электронных носителях, аудио-, видеодиски, кассеты.

При оценке, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В данном случае заявленный перечень товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ включает следующие товары и услуги, которые с учетом изложенных выше доводов, относятся к издательской и редакторской деятельности:

09 класса МКТУ – обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров;

16 класса МКТУ – альманахи; атласы; афиши; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты

географические; каталоги; книги; книжки-комиксы; листовки; материалы для обучения [за исключением приборов]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; песенники; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; тетради; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные];

35 класса МКТУ – запись сообщений [канцелярия]; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; редактирование рекламных текстов;

41 класса МКТУ – выпуск музыкальной продукции; издание книг; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; написание текстов, за исключением рекламных;

42 класс МКТУ – разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров.

Таким образом, в отношении указанных выше товаров и услуг словесный элемент «ГЛАВРЕД» указывает на их назначение и содержание и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены, содержащиеся в соответствующих документах сведения: о длительности и 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 (пункт 35 Правил).

Материалы возражения [2, 3] не содержат доказательств, подтверждающих длительное и интенсивное использование именно комбинированного обозначения по заявке №2018753763 до даты подачи заявки.

Таким образом, довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности следует признать недоказанным.

Что касается остальных заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, которые оказываются в других сферах деятельности, то заявленное обозначение носит семантически нейтральный характер, в связи с чем ему словесному элементу «ГЛАВРЕД» может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается довода заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав охраняемые словесные элементы, представляющие собой названия профессий, то указанный довод не может повлиять на выводы коллегии, поскольку каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2020, изменить решение Роспатента от 30.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753763.