

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 29.12.2018. Данное возражение подано федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746566, при этом установлено следующее.

Заявка №2018746566 на регистрацию словесного обозначения

# **Doing Science**

«» была подана на имя заявителя 25.10.2018 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.11.2019 об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746566 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словосочетание «DOING SCIENCE» (пер. с англ. "заниматься наукой", см. [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru)). «Наука» - система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. Общественные науки. Естественные науки. Гуманитарные науки. См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949/1992). Таким образом, заявленное обозначение указывает на назначение и область применения заявленных товаров и услуг так или иначе связанных с научной деятельностью, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение может вызывать в сознании потребителя представление о производимых товарах, заявленных в 09 и 16 классах МКТУ, только через ассоциации и может быть использовано в любой области деятельности человека;

- под понятием "назначение товара" подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д., элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: "для детей и будущих мам", "для дам", "для мальчиков" и т.д.;

- по мнению заявителя, обозначение «Doing Science» не является обозначением, характеризующим услуги заявленных классов, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, заявляемое обозначение не является описательным и будет восприниматься

потребителем как фантазийное;

- экспертизой не представлено каких-либо доводов установления связи заявленных в 38, 41 классах МКТУ товаров, а также большей части услуг 35 и 42 классов МКТУ с наукой и научной деятельностью;

- отказ экспертизы в регистрации заявленного обозначения на том основании, что оно указывает на назначение и область применения заявленных товаров и услуг, так как все заявленные товары и услуги *так или иначе* связаны с наукой и научной деятельностью заявитель считает необоснованным;

- заявитель считает, само по себе заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- указанная различительная способность была дополнительно усилена в результате широкого и продолжительного использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки на его регистрацию;

- в октябре 2017 года по заказу Минобрнауки России проводилось пилотное обследование делового климата в науке («Doing Science»), был опубликован бюллетень с оценками ключевых задач и приоритетов стратегии научно-технологического развития Российской Федерации;

- в 2018 году НИУ ВШЭ принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2018 (ПМЭФ-2-18). В рамках работы форума 26 мая 2018 года эксперты НИУ ВШЭ провели дискуссию «Doing Science: насколько комфортно в российской науке молодым?»;

- заявителем выпущена публикация «Деловой климат в российской науке - Doing Science»/ С.В. Бредихин, В.В. Власова, М.А. Гершман и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: НИУ ВШЭ, 2019. - 212 стр. Издание посвящено деловому климату в российской науке — оценке текущего состояния и перспектив ее развития в восприятии руководителей научных организаций и университетов;

- благодаря усилиям, затраченным заявителем на проведение мероприятия и исследования с использованием заявленного обозначения,

объему, длительности использования и охвату территории его использования, оно приобрело широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг заявителя, на что также указывает высокая степень релевантности заявленного обозначения аналогичному словесному поисковому запросу в поисковых системах Яндекс (первая строка поисковой выдачи) и Google (первые две строки поисковой выдачи).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. снимки экрана с отражёнными фрагментами первых страниц результатов различных запросов поисковых систем;
2. снимки экрана с результатами поисковых систем по запросу «doing science».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (25.10.2018) заявки №2018746566 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

На регистрацию было заявлено словесное обозначение

## **Doing Science**

« », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, начальные буквы «D» и «S» - заглавные. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018746566 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников на соответствие заявленного обозначения требованиям охраноспособности показал, что словесный элемент «Doing Science» заявленного обозначения с английского языка на русский язык переводится как «заниматься наукой» (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>).

Вместе с тем, «наука» - сфера человеческой деятельности, функция которой - выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат - сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания. Непосредственные цели - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на основе открываемых наукой законов. Система науки условно делится на

естественные, общественные, гуманитарные и технические науки. (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru>. Современная энциклопедия. 2000.)

В силу вышеуказанных значений словесные элементы «Doing Science» способны вызвать у потребителя представление о том, что товары и услуги маркированные этим обозначением, относятся к научной деятельности или связаны с наукой, не обладают различительной способностью, указывают на назначение заявленных товаров и услуг.

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособные словесные элементы являются единственными, то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы (1, 2) скриншоты и сведения о форуме датированы май-июнь 2018 года, публикация «Деловой климат в российской науке - Doing Science» – датирована февралем 2019. Перечисленные сведения не могут свидетельствовать о длительном использовании заявителем заявленного обозначения в отношении всего перечня испрашиваемых к регистрации товаров и услуг до даты приоритета (25.10.2018).

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено документов, которые подтверждали бы высокие объемы продажи товаров/предоставления услуг, маркированных обозначением «Doing Science», на территории Российской Федерации, географию распространения указанной продукции/услуг, а также длительность введения в гражданский оборот товаров/услуг, маркированных обозначением «Doing Science». Кроме того, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров и оказанных услугах, значительный объем сведений о публикациях в открытой

печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности следует признать недоказанным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2019.**