

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 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 21.04.2021, поданное Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 761383, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ДИКТАНТ» по заявке № 2019765457, поданной 18.12.2019, зарегистрирован 09.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 761383 на имя Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», г.Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 21.04.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 761383 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» целями деятельности лица, подавшего возражение, являются обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет средств заявителя, осуществления информационно-разъяснительной и иной деятельности, направленной на просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содействие в подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- для достижения вышеперечисленных целей деятельности лицо, подавшее возражение, проводит просветительские мероприятия, в частности, в 2020 году выступил заказчиком организации и проведения Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства под обозначением «Е-ДИКТАНТ» (далее - мероприятие), которое проводилось среди 58 453 человек в формате мультимедийного онлайн-теста по вопросам, касающимся энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ;

- от правообладателя оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, поступила претензия о прекращении использования наименования «Е-ДИКТАНТ» в отношении указанного мероприятия, а также подано исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №761383;

- на основании вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- согласно приложенным к возражению словарям слово «диктант» является общепринятым термином для обозначения мероприятий по проверке знаний, тренировке навыков в различных областях знаний, а не только в области орфографии и пунктуации;

- обозначение «диктант» утратило свою различительную способность, поскольку задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации на территории Российской Федерации проводились мероприятия по предоставлению услуг 41 класса МКТУ (мультимедийные онлайн-тесты с наименованием «диктант») не связанными между собой организациями.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №761383 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства № 761383 на товарный знак;
2. Скриншоты сайта мероприятия «Е-ДИКТАНТ»;
3. Скриншоты сайтов с определением термина «диктант»;
4. Перечень скриншотов с сайтов мультимедийных онлайн-тестов с наименованием «Диктант», проводимых на территории Российской Федерации;
5. Копия претензии о прекращении использования наименования «Е-ДИКТАНТ» и ответы на них;
6. Копия искового заявления о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации;
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2007 года №1519-р;
8. Копия приказа от 22 ноября 2007 года № 1 -к;
9. Электронные выписки из ЕГРЮЛ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №761383, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче возражения;
- правообладатель товарного знака и лицо, подавшее возражение, не являются

конкурентами в области образовательной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, проводит просветительские мероприятия, в частности, тематические диктанты «Е-ДИКТАНТ» по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства в формате мультимедийного онлайн-теста;

- тематический диктант и тест, в том числе онлайн-тест не являются ни однородными, ни тождественными по семантике мероприятиями, так как тест состоит из определенного количества вопросов, на которые нужно выбрать правильный ответ, или несколько ответов, из представленных вариантов, следовательно, тест не равнозначен диктанту;

- деятельность лица, подавшего возражение, направлена на просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая не относится к области просвещения;

- таким образом, мероприятие под названием «Е-ДИКТАНТ» не является диктантом и проводилось после даты приоритета оспариваемой регистрации;

- исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы не было принято к производству и не может быть учтено в рамках заинтересованности по подаче возражения лицом, его подавшим;

- приведенные многозначные определения словесного элемента «диктант» не позволяют отнести его к общепринятому термину, условием которого является строго определенное какое-либо понятие в какой-либо сфере;

- из сведений о проведенных различными лицами мультимедийных онлайн-тестов невозможно понять, в качестве какого значения воспринимает потребитель слово «диктант», как написание под диктовку, проверочную работу, написанную под диктовку, или как тест/онлайн-тест;

- регистрации товарных знаков со словесным элементом «диктант» в отношении услуг 41 класса МКТУ подтверждают правомерность регистрации оспариваемого товарного знака, как не противоречащего требованиям законодательства.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 761383.

К отзыву приложены следующие материалы:

10. Выписки из ЕГРЮЛ;

11. Распечатка страниц федерального закона №185 – ФЗ;

12. Распечатки из словарей о значении слов «просвещение», «термин», «понятие», «диктант»;

13. Копия письма-ответа;

14. Распечатка страниц словаря терминов образования XXI века, словаря российских образовательных терминов.

От лица, подавшего возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, в которых указывалось следующее:

- законные интересы лица, подавшего возражение, нарушены фактом предоставления защиты обозначению «ДИКТАНТ» по определенным видам услуг, что никак не связано с видами деятельности по кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ;

- онлайн-тест или интерактивный диктант подпадают под определение просветительской деятельности;

- обозначение «Е-ДИКТАНТ» используется лицом, подавшим возражение, в настоящее время и планирует его использовать в будущем;

- термин «диктант» относится к сфере знаний «просвещение, образование», что соответствует услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- рассматриваемый товарный знак «ДИКТАНТ» является общепринятым наименованием для обозначения услуг (деятельности, мероприятия), состоящих в чтении (диктовке) вслух слов, словосочетаний, предложений или текста с последующей записью диктуемого.

Приложены следующие документы:

15. Скриншоты со страниц соцсетей Мероприятия;

16. Скриншот сайта Словаря терминов и понятий тестологии с определением термина «диктант»;

17. Обращение исполнительного директора Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
18. Дополнения от Общероссийской общественной организации Вольное экономическое общество России в поддержку признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №761383.

В свою очередь правообладателем также были представлены письменные пояснения на доводы лица, подавшего возражение, в которых было указано следующее:

- правообладатель настаивает на том, что лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче настоящего возражения;
- приведенные в качестве примеров словари терминов и тестологии не могут служить основанием для отнесения слова «диктант» к термину в области оказания услуг 41 класса МКТУ;
- термин «диктант» в словарях не является точным наименованием понятия, поскольку имеет несколько различных значений, относящихся либо к тестовому заданию, либо к виду зрительного письма, либо виду диктанта, близкого к изложению;
- потребитель будет воспринимать обозначение «диктант» как фантазийное, а для того, чтобы определить может ли оно быть термином, ему понадобятся дополнительные домысливания и ассоциации.

Правообладателем представлены следующие материалы:

19. Решение УФАС об отказе в возбуждении дела №ПО/28177/21.
20. Распечатки страниц ФЗ-185.
21. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №145030 (выдержки).
22. Распечатки определения значения слова «тестология», статья, раскрывающая термин «тестология».
23. Копии из словаря терминов и понятий тестологии, 2006.

24. Распечатка сведений о графическом диктанте.
25. Распечатка из интернет-магазина о товаре «графический диктант».
26. Значение слова «диктант» из словаря Большая советская энциклопедия.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2021, в качестве подтверждения включения слова «диктант» в терминологические словари, сторонам спора были представлены для ознакомления распечатки из общедоступных сведений сети Интернет (<https://slovar-terminov.slovaronline.com/>).

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

С учетом даты (18.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, в частности, являющихся терминами; 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №761383 представляет собой словесное обозначение «ДИКТАНТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам (2, 5, 6, 13, 15, 19) лицо, подавшее возражение, организует и проводит Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства под обозначением «Е-ДИКТАНТ», а также планирует проводить подобные мероприятия в будущем, направленные на просвещение граждан, в части в области ресурсо-энергосбережения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, обратился с претензией о прекращении использования наименования «Е-ДИКТАНТ» в отношении проведения мероприятия под обозначением «Е-ДИКТАНТ», об изменении его названия (убрать из нее слово «диктант»)), об удалении обозначения «Е-ДИКТАНТ» с сайта мероприятия и страниц мероприятия, размещенных в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, об удалении словесной части «dict» или «dictant» из доменного имени сайта мероприятия «energydict.ru» и строк адресации социальных сетей.

Фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» подано исковое заявление к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на принадлежащий ему товарный знак «ДИКТАНТ» по свидетельству №761383.

Таким образом, коллегией усматриваются имеющиеся между сторонами спора

разногласия в отношении использования лицом, подавшим возражения, обозначения «Е-ДИКТАНТ», сходного с товарным знаком по свидетельству №761383, при применении его в прямом значении на мероприятиях, посвященных сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления знаний населения в данной области.

Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №761383.

В отношении мотивов возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и представляет собой термин, коллегия установила следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака «ДИКТАНТ» показал, что словесный элемент имеет словарное значение «один из видов письменных работ для закрепления и проверке знаний, тренировке навыков учащихся» (см. Большая советская энциклопедия, <https://bse.slovaronline.com/>).

Вместе с тем, словесный элемент «ДИКТАНТ» включен в следующие терминологические словари. Так, согласно словарям, в частности, словарю лингвистических терминов Т.В.Жеребило (<http://rus-yaz.niv.ru>) слово «ДИКТАНТ» [*лат. dictare*] означает «письменная работа для упражнения в правописании орфограмм и пунктограмм, состоящая в записывании обучаемыми произносимого вслух текста», согласно Новому словарю методологических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам), составители: Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин, источник (<http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/language-education/index.htm>) слово «ДИКТАНТ» (от *лат. dictare* - диктовать) обозначается как вид письменной работы, записывание воспринятого текста, согласно словарю терминов и понятий тестологии (<https://slovar-terminov.slovaronline.com/>) слово «ДИКТАНТ» - тестовое задание, проверяющее уровень понимания при аудировании, а также навыки правописания.

На основании изложенной информации, словесный элемент «ДИКТАНТ» оспариваемого товарного знака является общепринятым термином в области образования, обучения, вопросов, связанных с проверкой знаний, уровнем грамотности, то есть оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, поскольку предназначен для определения уровня знаний, умений в различных сферах деятельности.

Следует указать, что услуги в области образования тесно связаны с услугами в области воспитания, что позволяет признать обозначение «ДИКТАНТ» в качестве термина для оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, относящихся к воспитанию и всем вопросам, связанным с воспитанием.

Коллегия обращает внимание на то, что образовательные и обучающие программы и методики зачастую проходят в развлекательной и игровой форме (<https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/17/igrovye-metodiki>; <https://www.maam.ru/detskijasad/raznobrazie-igrovyh-metodov-i-priyomov-v-obucheni-i-vospitani-doshkolnikov.html>; https://www.b17.ru/article/igra_v_obr/), следовательно, оспариваемый товарный знак «ДИКТАНТ» будет являться термином в области оказания услуг 41 класса МКТУ по организации досуга, развлечений, выставок с культурно-просветительской целью.

На основании изложенного, словесный элемент «ДИКТАНТ» оспариваемого товарного знака для услуг 41 класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «ДИКТАНТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовался в качестве мероприятий, проводимых в рамках знаний в различных сферах жизнедеятельности, в образовательной области, при проведении мероприятий по проверке знаний, просветительской и образовательной областях.

Так, различными организациями были проведены следующие мероприятия:

1. Диктант победы (<https://диктантпобеды.рф/>), организаторы: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ассоциация «Российское историческое общество», Общероссийская общественно-государственная организация

«Российское военно-историческое общество», Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Росообнадзор).

2. Географический диктант (<https://dictant.rgo.ru>), организатор: Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

3. Большой этнографический диктант (<https://miretno.ru>), организатор: Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

4. Экономический диктант (<https://diktant.org>), организатор: Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России».

5. Правовой (юридический) диктант (<https://юрдиктант.рф>), организаторы: Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

6. Цифровой диктант (<https://digitaldictation.ru>), организатор: Ассоциация электронных коммуникаций.

7. Космический диктант (<https://cosmos.vdnh.ru>, vdnh.ru/events/kosmicheskii-diktant-v-onlayn-formate), организатор: Казенное предприятие города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (Центр «Космонавтика и авиация»).

Также в Российской Федерации проводились иные подобные мероприятия, например, «Интерактивный диктант» (dict.mosmethod.ru), «Всеобщий музыкальный диктант» (gnesin-academy.ru/musdictation/), «Диктант по общественному здоровью» (publichealth.ru), «Онкологический диктант» (dictant-oncology.ru) и другие.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что обозначение «ДИКТАНТ» в области оказания услуг, связанных с образованием, обучением,

проверкой знаний, утратило свою различительную способность в силу частого его применения при проверке знаний по разным направлениям деятельности среди потребителей (широкого круга населения, которым эти мероприятия адресованы и которые могут быть их участниками, студенты, ученики ВУЗов), специалистов (некоммерческих организаций, органов государственной власти, работающих в сфере образования, организующих просветительские мероприятия) и других.

В связи с чем, слово «ДИКТАНТ» в отношении услуг, оказываемых в области образования, просвещения, проверки знания и повышения грамотности населения, а именно, перечисленных в оспариваемой регистрации, не может ассоциироваться с каким-либо конкретным лицом и должно быть свободно для использования любым лицом в гражданском обороте.

Данных о том, что до даты приоритета оспариваемое обозначение использовалось исключительно правообладателем и никем более, в материалах дела отсутствует, следовательно, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «ДИКТАНТ» ассоциировалось только с Фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 41 класса МКТУ не обладает различительной способностью и противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №761383 недействительным полностью.