

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 №2012742080, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012742080 с приоритетом от 04.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «ЖИВАЯ ФИЗИКА», 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 №2012742080. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «не обладает различительной способностью, поскольку воспроизводит название обучающей программы по физике, разработанной американской фирмой MSC. Working Knowledge (см. сайт <http://www.curator.ru/e-books/p16.html>), и не способно индивидуализировать лицо, оказывающее услуги и

производящее товары, так как используется различными школами и университетами в качестве обучающего пособия по физике (см.сайты <http://www.int-edu.ru/>, <http://festival.1september.ru/articles/598737/>, <http://www.schooldesk.ru/> и т.д.)».

Кроме того, регистрация такого обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя может быть воспринята как противоречащая общественным интересам.

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

- обозначение «ЖИВАЯ ФИЗИКА» представляет собой название учебного пособия, предназначенного для школьников, студентов и преподавателей институтов, для изучения физики;

- данные продукты широко используются в общеобразовательной системе и закупаются по государственным заказам для нужд общеобразовательных учреждений;

- указанные экспертизой ссылки из сети Интернет представляют собой Интернет-ресурсы, на которых используется обозначение «ЖИВАЯ ФИЗИКА» как название учебного пособия, разработчиком которого является заявитель;

- доводы экспертизы относительно того, что заявленное обозначение воспроизводит аналогичный продукт, разработанный американской фирмой MSC. Working Knowledge, неубедителен, так как указанная американская фирма разработала учебное пособие под другим названием, а именно «ИНТЕРАКТИВНАЯ ФИЗИКА». Продуктов под обозначением «ЖИВАЯ ФИЗИКА» указанная фирма никогда не разрабатывала, что подтверждается информацией, расположенной на официальном сайте данной фирмы;

- кроме того, заявитель отмечает, что обозначение «ЖИВАЯ ФИЗИКА» было зарегистрировано в качестве товарного знака на его имя в 1995 году (товарный знак по свидетельству №146350). При этом на протяжении всего срока действия регистрации заявителю не поступало исков от третьих лиц;

- также заявитель отмечает, что в 2005, 2006, 2007, 2009 гг. в Государственном реестре баз данных на его имя были зарегистрированы программы «ЖИВАЯ ФИЗИКА»;

- 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 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 №2012742080 в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 классов МКТУ.

С возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 09.04.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742080 – [1];

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

- копия решения о регистрации товарного знака «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по заявке №95703527/50 от 30.03.1995 – [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 Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице Автономная некоммерческая организация «Институт новых технологий образования» от 06.03.2000 – [5];

- копии регистрационных свидетельств №12336 от 27.04.2009, №11271 от 12.10.2007, №10558 от 02.10.2006, №10171 от 08.12.2005 (регистрация базы данных «ЖИВАЯ ФИЗИКА») – [6];

- распечатки с сайта <http://festival.1september.ru/articles/639816/>, содержащие сведения об учебно-методическом пособии «ЖИВАЯ ФИЗИКА» – [7];
- информационное письмо ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» – [8];
- информационное письмо ООО «Галилео» – [9];
- копии Государственных контрактов на поставку учебно-наглядных пособий и приложения к ним – [10];
- копия Муниципального контракта на поставку специального компьютерного оборудования для организации корректной работы и обучения детей-инвалидов для нужд учащихся МБОУ Ельнинской средней школы – [11].

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

С учетом даты (04.12.2012) подачи заявки №2012742080 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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

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)».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности основаны на сведениях из сети Интернет (сайты <http://www.curator.ru/e-books/p16.html/>; int-edu.ru/, <http://www.ph4s.ru/>; <http://festival.1september.ru/articles/598737/>, <http://www.schooldesk.ru/>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит название обучающей программы, используемой различными школами и университетами в качестве обучающих пособий по физике.

Анализ информации, размещенной на указанных сайтах показал следующее.

Сайт <http://www.curator.ru/e-books/p16.html> является программой профессионального дополнительного высшего образования в сфере управления (менеджмента) от MBA (Master of Business Administration). Цель MBA – подготовка руководителей высшего звена.

Сайт <http://www.schooldesk.ru/> представляет собой Интернет-магазин Schooldesk.ru, реализующий множество крупных проектов по поставке и внедрению электронных образовательных и проекционно-интерактивных систем, лабораторных комплексов и учебных программ.

Сайт <http://www.ph4s.ru/> - это некоммерческий проект, созданный с единственной целью оказания помощи школьникам и студентам в изучении физики и других предметов. На этом ресурсе размещены различные материалы: учебники, задачки, лекции, другие учебные пособия различных производителей.

Сайт <http://festival.1september.ru/articles/598737/> - это открытый педагогический форум, который проводит фестиваль педагогических идей «Открытый урок», с целью представления и популяризации педагогического опыта работников образования.

Таким образом, указанные сайты продвигают различные обучающие программы и не являются сайтами изготовителей товаров 09, 16 классов МКТУ.

Следует отметить, что на сайте <http://www.curator.ru/e-books/p16.html>, действительно, содержится информация об американской компании MSC. Working Knowledge и учебном пособии по физике. Вместе с тем, на этом же сайте указано, что американской компанией разработана учебная программа под названием «Interactive

Physics», в то время как учебное пособие под названием «Живая Физика – это русская версия обучающей программы по физике, разработанная заявителем, что подтверждается отсылкой на сайт заявителя. Данный вывод также подтверждается представленными информационными письмами ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» и ООО «Галилео» [8, 9], согласно которым производителем учебного пособия «ЖИВАЯ ФИЗИКА» является заявитель.

Что касается указанного экспертизой сайта int-edu.ru/, то следует отметить, что данный сайт является сайтом заявителя, который зарегистрирован с 2000 года. На сайте заявитель предлагает разработанные им различные программные продукты, в том числе учебное пособие «ЖИВАЯ ФИЗИКА».

Следовательно, вывод о том, что товар, маркированный обозначением «ЖИВАЯ ФИЗИКА», ассоциируется с другими производителями, неправомерен.

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; организуют конкурсы и олимпиады (информация с сайта int-edu.ru/).

Представленные заявителем материалы [6] показывают, что на его имя в Государственным реестре базы данных были зарегистрированы различные программные продукты под названием «ЖИВАЯ ФИЗИКА».

Заявитель являлся правообладателем серии товарных знаков [2] со словесным элементом «ЖИВАЯ»: «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по свидетельству №166340; «ЖИВАЯ ШКОЛА» по свидетельству №146349, «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по свидетельству №146350, правовая охрана которым предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, что свидетельствует о том, что товары, маркированные подобными

обозначениями со словесным элементом «ЖИВАЯ» (в том числе и заявленное обозначение) ассоциируются с заявителем.

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

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742080 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение «ЖИВАЯ ФИЗИКА» может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, поскольку данное обозначение используется различными школами и университетами в качестве обучающего пособия по физике.

Коллегия полагает, что правовой запрет на регистрацию обозначений, которые противоречат общественным интересам, направлен на защиту интересов всего общества, т.е. неограниченного круга лиц. В то время как в доводах экспертизы приведен круг лиц (предпринимателей), чьи права могут быть нарушены данной регистрацией. В связи с этим коллегия полагает, что доводы экспертизы неправомерны.

Само по себе обозначение «ЖИВАЯ ФИЗИКА», заявленное в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ (указанных в уточненном перечне) не противоречит основам общественного порядка и не может вызвать возмущение общества в связи с несоответствием общественным нормам морали или этики.

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 №2012742080.