

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 №2012742075, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012742075 с приоритетом от 04.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 01.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742075. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» состоит только из словесных элементов, являющихся неохранными, поскольку они характеризуют товары, в том числе указывают на их назначение.

Кроме того, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями (см.сайты <http://www.int-edu.ru/>, http://fefelova.ucoz.ru/index/zhivaja_matematika/0-58, http://ilib.mccme.ru/djvu/perelman/alive_math.htm).

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

- само по себе обозначение «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» обладает различительной способностью, и, кроме того, приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем;

- обозначение «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» представляет собой название учебного пособия, предназначенного для преподавателей учебных заведений для изучения математики;

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

- похожее обозначение («ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ») было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в 1995 году (товарный знак по свидетельству №166340). При этом при регистрации данного товарного знака экспертизой не были указаны какие-либо основания несоответствия обозначения требованиям действующего законодательства;

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

- 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 «клеякие 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 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742075 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 №2012742075 – [1];

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

- копии решений о регистрации товарных знаков «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по заявке №95703527/50 от 30.03.1995 и «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по заявке №95703534/50 от 31.03.1995 – [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 Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: Автономная некоммерческая организация «Институт новых технологий образования» от 06.03.2000 – [5];

- копии регистрационных свидетельств: №10176 от 08.12.2005, №11273 от 12.10.2007, №12335 от 37.04.2009, №33412 от 10.10.2013 (регистрация базы данных «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА») – [6];

- копия регистрационного свидетельства обязательного федерального экземпляра электронного издания №33412 от 10.10.2013 – [7];

- информационное письмо ООО «Галилео» – [8];

- информационное письмо ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» – [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];

- распечатки с сайта http://fefelova.ucoz.ru/index/zhivaja_matematika/0-58/, содержащие сведения об учебно-методическом комплекте «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» – [12];

- распечатка обложки учебно-методического комплекта «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА 5.0» – [13].

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

С учетом даты (04.12.2012) подачи заявки №2012742075 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 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 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые

наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

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

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)».

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742075 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» «состоит только из словесных элементов, являющихся неохранными, поскольку они характеризуют товары, в том числе указывают на их назначение».

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- живая – 1. Такой, который живёт, обладает жизнью (например, живой организм, живая душа; 2. Состоящий из людей, животных или растений, образуемый ими (например, живая природа, живая изгородь); 3. Полный жизненных сил; жизнерадостный (например, живой ребенок, живой ум); 4. Лёгкий, красочный; оживлённый, яркий, выразительный (например, живая беседа, живой слог); 5. Настоящий, подлинный, действительный (например, живой труд); 6. Деятельный, активно проявляющийся; сильно ощущаемый (например, живое любопытство, живой интерес), см. Толковый словарь на сайте Грамота.ру <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>;

- математика – 1. Наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира (например, высшая математика, элементарная математика); 2. (разг.) О чём-либо, требующем точного расчёта, продуманных действий (например, математическая точность), см. там же.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание этих слов, связанных между собой семантически и грамматически. При этом, несмотря на то, что в отдельности слово «математика» может указывать на свойства и назначение товаров (уточненного перечня) в целом словосочетание «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» не является прямой характеристикой каких-либо товаров 09, 16 классов МКТУ, в в

силу чего будет восприниматься потребителем в метафорическом смысле и, следовательно, является фантазийным.

С учетом изложенного, очевидно, что само по себе обозначение «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА» не может быть отнесено в разряд обозначений, которые каким-либо образом характеризуют товары, указанные в уточненном перечне.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742075 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как воспроизводит название обучающей программы, используемой различными школами и университетами в качестве обучающего пособия по математике. Данный довод основан на сведениях из сети Интернет (сайты <http://www.int-edu.ru/>, http://fefelova.ucoz.ru/index/zhivaja_matematika/0-58, http://ilib.mccme.ru/djvu/perelman/alive_math.htm).

Анализ информации, размещенной на указанных сайтах, показал следующее.

Сайт http://fefelova.ucoz.ru/index/zhivaja_matematika/0-58 представляет собой сайт учителя математики Фефеловой Виктории, на котором дается информация о различных учебных материалах, в том числе об учебном пособии «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА». При этом на странице, где дана информация о данном продукте, есть отсылка на сайт заявителя.

Сайт http://ilib.mccme.ru/djvu/perelman/alive_math.htm представляет собой сайт Московского центра непрерывного математического образования, на котором размещена, в частности, книга Я.И.Перельмана «Живая математика», рассчитанная на подростков и взрослых, ищущих разумных и полезных развлечений в часы отдыха (Я.И.Перельман (04.12.1882 – 16.03.1942) – российский ученый, основоположник жанра научно-занимательной литературы). При этом коллегия отмечает, что несмотря на то, что существует книга со сходным обозначением, из сведений, размещенных в сети Интернет, не представляется возможным оценить популярность этой книги в настоящее время (последний выпуск книги осуществлен в 1967г). Вместе с тем на имя заявителя зарегистрировано электронное издание «Живая

математика 5.0: виртуальный конструктор по математике: учебно-методический комплект. Версия 5.03» [7].

Таким образом, анализ указанных выше сайтов показал, что на них продвигаются различные обучающие программы и они не являются сайтами изготовителей товаров 09, 16 классов МКТУ.

Что касается указанного экспертизой сайта int-edu.ru/, то следует отметить, что данный сайт является сайтом заявителя, который зарегистрирован в 2000 году. На сайте заявитель предлагает разработанные им различные программные продукты, в том числе учебное пособие «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА». Что также подтверждается представленным информационным письмом ООО «Научно-Производственный Центр «Просвещение» [8].

Следовательно, вывод о том, что товар, маркированный обозначением «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА», не способен ассоциироваться с конкретным производителем, 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; организует конкурсы и олимпиады (информация с сайта int-edu.ru/).

Представленные заявителем материалы [6] показывают, что на его имя в Государственным реестре базы данных была зарегистрирована серия программных продуктов под названием «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА».

Согласно материалам [2] на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «ЖИВАЯ»: «ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» по свидетельству №166340; «ЖИВАЯ ШКОЛА» по свидетельству №146349, «ЖИВАЯ ФИЗИКА» по

свидетельству №146350 с приоритетом от 31.03.1995, правовая охрана которым предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

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

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

удовлетворить возражение от 22.12.2014, отменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742075.