

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

14 августа 2019 года

Дело № СИП-385/2018

Резолютивная часть решения объявлена 7 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожин С. П.,

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества

«Издательство «Просвещение» (3-й проезд Марьиной рощи, д.41, Москва, 127521, ОГРН 1147746296532) о признании недействительными решений

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2018 о

признании предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 473734 и 624117

недействительными.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр



«Вентана-Граф» (ул. Зорге, д. 1, 5 этаж, Москва, 123308, ОГРН 1027700087458).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Издательство «Просвещение» – Гусев М.В., по доверенности от 18.03.2019, Нефедьев А.Н., Трусова Е.А., Любочко Г.Н., по доверенности от 27.12.2017, Орлова О.М., по доверенности от 18.02.2019, Карпова Ю.А., по доверенности от 18.03.2019;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Слепенков А.С., по доверенности от 14.05.2018 № 01/32-407/41, Халявин С.Л., по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-342/41;

от общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» – Монаков П.А., по доверенности от 19.01.2018, Абрамов С.Б., Косовская И.М., Садовский П.В., по доверенности от 18.01.2018, Усков В.В., по доверенности от 05.02.2018, Бурда М.С., по доверенности от 13.03.2019.

Суд по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Издательство «Просвещение» (далее – издательство) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.06.2018 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 недействительным.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» (далее – центр).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 дело № СИП-386/2018, в рамках которого издательством заявлено требование о

признании недействительным решения Роспатента от 09.06.2018 о признании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 недействительным, было объединено с настоящим делом.

Представителями центра заявлено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-653/2018, мотивированное тем, что в рамках указанного дела могут быть установлены обстоятельства, имеющие отношение к настоящему спору, в том числе будет рассмотрен вопрос о правомерности записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) о заявителе как правообладателе товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 (тем самым будет решен вопрос о его заинтересованности в оспаривании соответствующего решения Роспатента).

Рассмотрев названное ходатайство, коллегия судей не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Условием приостановления производства по делу по данному основанию является объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом до разрешения дела, рассматриваемого иным судом. Обязанность приостановить производство по делу по указанному основанию связана не с фактом наличия в производстве суда другого дела, а с невозможностью рассмотрения настоящего спора до разрешения другого дела.

В данном случае, заявляя ходатайство о приостановлении производства по делу, центр не обосновал невозможность рассмотрения настоящего дела до рассмотрения дела № СИП-653/2018, в рамках которого рассматривается требование центра о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по внесению в Госреестр записи от 11.12.2015 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 и изменений, внесенных в свидетельство на данный товарный знак, о признании недействительной записи в Госреестре от 11.12.2015.

При этом суд исходит из того, что совокупность имеющихся в материалах настоящего дела доказательств является достаточной для его разрешения.

В судебном заседании представители издательства настаивали на удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в заявлении и письменных пояснениях.

Представители Роспатента и центра против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в отзывах, а также в представленных письменных пояснениях.

Относительно заявленного представителями центра ходатайства о приобщении к материалам дела письменных пояснений коллегия судей отмечает, что согласно части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, тогда как злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Учитывая, что рассмотрение настоящего дела 05.06.2019 откладывалось на 07.08.2019 для заблаговременного представления сторонами письменных пояснений по делу, и принимая во внимание отсутствие доказательств того, что центр не имел возможности представить письменные пояснения ранее по объективным причинам, судебная коллегия пришла к выводу о том, что заявленное центром в настоящем судебном заседании ходатайство о приобщении к материалам дела письменных пояснений направлено на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, а также свидетельствует о злоупотреблении данным лицом своими процессуальными правами. ; В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении указанного ходатайства.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Издательство является правообладателем следующих товарных знаков:



комбинированного « \_\_\_\_\_ » по свидетельству Российской Федерации № 473734 (дата приоритета – 28.02.2011, дата регистрации – 30.10.2012, дата окончания срока регистрации – 28.02.2021), зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг:

товаров 9-го класса МКТУ: «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы [компьютеры]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; пленки для звукозаписи; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; смарт-карточки; текст-процессоры; чипы [интегральные схемы]» класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ);


товаров 16-го: «альбомы; альманахи; атласы; афиши; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; графические изображения; графические печатные материалы (рисунки, чертежи, эскизы и т.п.); графические репродукции; журналы (периодические издания); издания печатные; календари; календари-справочники; каталоги; каталоги выставок, музеев; книги; комиксы; открытки поздравительные; печатная продукция; печатные издания; печатные издания периодические; рекламные проспекты; этикетки, за исключением тканевых»;

услуг 35-го класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка

счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций;

составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая»; услуг 41-го класса МКТУ: «издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); служба новостей; услуги переводчиков»;



изобретительного «» по свидетельству Российской Федерации № 624117 (дата приоритета – 25.07.2016, дата регистрации – 18.07.2017, дата окончания срока регистрации – 25.07.2026), зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг:

товаров 9-го класса МКТУ: «блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; книги электронные; компакт-диски (аудио-видео);



компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные (загружаемые); смарт-карточки [карточки с микросхемами]; чипы [интегральные схемы]»; товаров 16-го класса МКТУ: «альбомы, альманахи; атласы; афиши, плакаты; бланки; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; изображения графические; календари; календари отрывные; картинки; картинки переводные; карточки каталожные; карты; карты географические; книги; книги записей; книжки-комиксы; конверты; марки почтовые; литографии; материалы графические печатные; материалы для обучения (за исключением приборов); наклейки самоклеящиеся; обложки [канцелярские товары]; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные; переплеты для книг; периодика; песенники; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; тетради; товары писчебумажные; транспаранты; учебники [пособия]; фотогравюры; фотографии; эстампы; этикетки (за исключением текстильных)»; услуг 41-го класса МКТУ: «академии [обучение]; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение мастер-классов

(обучение); передачи развлекательные телевизионные; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация и проведение коллоквиумов; фотографирование; фоторепортажи».

Центр 08.02.2018 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734.

Решением Роспатента от 09.06.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 признана недействительной полностью.

Также 08.02.2018 центр обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 624117 в части, а именно:

- товаров 9-го класса МКТУ: «видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; книги электронные; компакт-диски (аудио-видео); компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные (загружаемые)»;

- всех товаров 16-го класса МКТУ, для которых обозначение зарегистрировано;

- услуг 41-го класса МКТУ: «академии [обучение]; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми;

организация выставок с культурно- просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение мастер-классов (обучение); проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация и проведение коллоквиумов».

Решением Роспатента от 09.06.2018 требования третьего лица удовлетворены полностью. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 признана недействительной в части товаров и услуг, указанных в возражении.

Издательство, полагая, что оба решения Роспатента от 09.06.2018 являются недействительными в силу их несоответствия закону и нарушают права и законные интересы издательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящими заявлениями.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты

прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов издательством соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия)

и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Заинтересованность третьего лица в подаче возражений по смыслу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ подтверждается тем, что оно осуществляет деятельность в области производства и реализации учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей и т.д., маркируемых сходным комбинированным обозначением, включающим элемент «ФГОС». Между заявителем и центром имеется спор, касающийся использования обозначения, сходного со спорными товарными знаками (дело № А40-253357/2017). Указанные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10) при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение,

промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 (28.02.2011) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам № 32 от 05.03.2003, (далее – Правила № 32).

В отношении решения Роспатента от 09.06.2018 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 судом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473734 является комбинированным и включает словесный элемент «ФГОС», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9-го, 16-го и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «синий, красный, белый». Элемент «ФГОС» является неохраняемым.

Доводы поданного в Роспатент возражения центра о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 требованиям пункта 1 и подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) сводились к следующему: обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 473734 (как графический, так и словесный элемент), не обладает различительной способностью и не может являться средством индивидуализации товаров и услуг какого-либо конкретного производителя, поскольку является эмблемой федерального государственного образовательного стандарта (аббревиатура - ФГОС).

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) федеральные государственные образовательные стандарты представляют собой совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

По мнению третьего лица, словосочетание «федеральные государственные образовательные стандарты», а также его сокращение «ФГОС» широко используются в подзаконных нормативных и

распорядительных актах федеральных органов государственной власти, а также в их официальных документах.

Кроме того, в возражении указано, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака разработан и применялся, по крайней мере, с 13.09.2008 в качестве основного графического элемента оформления тематического ресурса «Федеральный государственный образовательный стандарт», размещавшегося в сети Интернет по адресу [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru).

Как указало третье лицо, спорный товарный знак был разработан правообладателем именно в качестве логотипа федеральных государственных образовательных стандартов в рамках договора № 23 на выполнение работ (оказание услуг) от 30.09.2008.

Кроме того, соответствие учебника ФГОС соответствующего уровня общего образования является обязательным требованием для включения учебных пособий в федеральный перечень учебников и проверяется в ходе экспертиз.

Указанные обстоятельства, по мнению третьего лица, свидетельствовали о том, что товарный знак по свидетельству № 473734 не обладает различительной способностью, так как воспроизводит общепринятую аббревиатуру словосочетания «федеральные государственные образовательные стандарты», а также является обозначением, характеризующим товары 16 и услуги 41 классов МКТУ, поскольку воспринимается как указание на качество товара (услуги), а именно, на их соответствие федеральным государственным образовательным стандартам.

По мнению третьего лица, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473734 в целом воспринимается как своего рода сертификационный знак и аналогичные художественные решения характерны для обозначений, служащих сертификационными знаками.

Также в обоснование своих доводов в возражении центр указал на то, что неохраняемый словесный элемент «ФГОС» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 занимает в нем



доминирующее положение и обладает наиболее сильной семантической нагрузкой, связанной с наличием в нем буквосочетания «ГОС», традиционно выступающего частью сокращения слов «государство», «государственный», что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, третье лицо ссылалось на то, что изобразительный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, в том числе в период, предшествовавший дате подачи заявки № 2011705435, широко использовался на сайтах подведомственных Министерству образования и науки РФ организаций, органов местного самоуправления, различных образовательных учреждений, а также для оформления материалов презентаций при публичных выступлениях работников образования, размещенных на общедоступных ресурсах в сети Интернет;

В возражении также указывалось, что спорное обозначение размещено на официальных изданиях федеральных государственных образовательных стандартов, в подтверждении чего представлена распечатка обложки издания от 2011 года (т. 21, л.д. 118 - 125).

Также центр ссылался на то, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 выпускал различные учебные пособия с использованием самостоятельно разработанного обозначения с аббревиатурой «ФГОС» (т. 21, л.д. 128-150, т. 22, л.д. 1-35).

Третье лицо указывало, что оспариваемый товарный знак является ложным и способен ввести потребителей в заблуждение относительно маркируемых им товаров и услуг, а именно о том, что такой товар (услуга) одобрены уполномоченными органами государственной власти в сфере образования и (или) вводятся в гражданский оборот с ведома соответствующих органов.

В обоснование указанного довода центр указывал на особенности графического исполнения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 в виде использования белого, синего и красного цветов, соответствующих цветам государственного флага Российской Федерации, а

также на то, что наличие буквосочетания «ГОС» дополнительно усиливает вероятность введения потребителей в заблуждение.

По мнению третьего лица, факт возникновения у потребителей ассоциаций между спорным знаком и обозначениями органов государственной власти подтверждается, в частности, результатами аналитического отчёта «Анализ ассоциативного ряда и мнений респондентов по отношению к обозначению» по результатам социологического исследования, проведённого ООО «Центр «Общественное мнение» в период с 18.09.2017 по 29.10.2017 (т. 22, л.д. 80-107) (далее - социологический опрос ООО «Центр «Общественное мнение»).

Также центр указывал на то, что способность введения оспариваемым знаком потребителя в заблуждение обусловлена тем, что действующим законодательством не предусмотрены какие - либо конкретные графические либо тому подобные обозначения федеральных государственных образовательных стандартов. Спорный товарный знак, по существу, имитирует принятые в других отраслях знаки соответствия товаров и услуг определенным стандартам (например, «сертификационные знаки»), ассоциируясь у потребителя с обозначениями, указывающими на прохождение товаром (услугой) особого контроля качества со стороны государственного органа или иной независимой организации, специально уполномоченной на подтверждение соответствия продукции определенному стандарту.

По мнению третьего лица, присвоение каким-либо конкретным субъектом исключительного права на обозначения федеральных государственных образовательных стандартов вследствие регистрации товарного знака очевидным образом противоречит принципам государственной политики в области образования. Кроме того, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, воспроизводящего аббревиатуру ФГОС, противоречит общественным

интересам, состоящим в недопущении использования репутации государства для продвижения товаров и услуг.

В обоснование своей заинтересованности в подаче возражения третье лицо указало, что оно включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, при этом имеет законный интерес в беспрепятственном оповещении потребителей о соответствии выпускаемых им учебных изданий и деятельности по их изданию требованиям федеральных государственных стандартов, в том числе с использованием обозначения «ФГОС».

В подтверждение приведенных доводов возражения по товарному знаку № 473734 центром в материалы административного дела представлены следующие документы:

1. нотариальный протокол осмотра архива сайта [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru) от 13.09.2008;
2. нотариальный протокол осмотра архива сайта Министерства образования Российской Федерации от 08.05.2009;
3. презентация «Примерная основная образовательная программа - основа образовательной программы образовательного учреждения» от 02.02.2010-03.02.2010;
4. презентация ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования» от 02.02.2010;
5. презентация «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Состояние и перспективы разработки ФГОС», лектор - Л.Н. Феденко, заместитель директора ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования» от 14.09.2010;
6. презентация «Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Северо-Восточного образовательного округа Самарской области», датированная ноябрем 2010;

7. распечатка страниц Интернет-сайта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (сообщение от 26.10.2010);

8. протокол осмотра архива сайта презентаций «MyShared.ru - хостинг презентаций» нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н. от 29.11.2017;

9. сведения об издании «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», подписанном в печать 25.02.2011 и об издании «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», подписанном в печать 08.02.2011;

10. сведения о семи изданиях серии «Стандарты второго поколения» 2008 - 2009 г.г.;

11. сведения об издании «Букварь 1 класс часть Г», подписанном в печать 20.12.2010;

12. сведения об издании «Букварь 1 класс часть 2», подписанном в печать 11.01.2011;

13. сведения об издании «Изобразительное искусство 1 класс», подписанном в печать 17.01.2011;

14. сведения об издании «Рабочая тетрадь для 1 класса Литературное чтение», подписанном в печать 14.02.2011;

15. сведения об издании «Математика 1 класс, часть первая», подписанном в печать 11.01.2011;

16. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 3. Математика 1 класс», подписанном в печать 07.02.2011;

17. сведения об издании «Окружающий мир. Часть вторая. 1 класс», подписанном в печать 18.01.2011;

18. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 1. Прописи 1 класс», подписанном в печать 20.12.2010;

19. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 2. Прописи 1 класс», подписанном в печать 20.12.2010;

20. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 3. Прописи 1 класс», подписанном в печать 20.12.2010;

21. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 1. Русский язык 1 класс», подписанном в печать 08.02.2011;

22. сведения об издании «Рабочая тетрадь № 2. Русский язык 1 класс», подписанном в печать 08.02.2011;

23. сведения об издании «Технология. 1 класс», подписанном в печать 10.02.2011;

24. сведения об издании «Технология. Программа 1-4 классы», подписанном в печать 24.01.2011;

25. нотариальный протокол осмотра результатов изобразительного поиска в сети Интернет на дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 от 01.02.2018;

26. аналитический отчёт «Анализ ассоциативного ряда и мнений респондентов по отношению к обозначению» по результатам социологического исследования, проведённого ООО «Центр «Общественное мнение» в период с 18.09.2017 по 29.10.2017.

Как указано выше, Роспатент решением от 09.06.2018 удовлетворил возражение центра, признав предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 недействительным полностью.

При этом Роспатент отклонил как необоснованные доводы возражения о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473734 является обозначением, характеризующим товары 16-го и услуги 41-го классов МКТУ, посчитав, что материалами возражения не подтверждено указание обозначением на качество товаров (услуг).

Также Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку из материалов возражения не следует, что знак создает

неправильное представление о товарах и услугах, в отношении которых он зарегистрирован. При этом в обжалуемом решении указано, что семантика и ассоциации, вызываемые спорным товарным знаком, очевидны: федеральный государственный образовательный стандарт; иную смысловую нагрузку спорное обозначение не несет.

Вместе с тем, рассмотрев доводы возражения о том, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, а также о том, что знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, Роспатент пришел к выводу о наличии оснований для признания предоставления правовой охраны спорному знаку недействительной ввиду его несоответствия пункту 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из обжалуемого решения, Роспатентом установлено, что до даты подачи спорной заявки имело место использование обозначения, сходного со спорным до степени смешения, разными лицами, осуществляющими деятельность в области образования. Указанные обстоятельства установлены в результате оценки следующих доказательств:

- нотариального протокола осмотра архива сайта [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru) от 02.05.2018;

- нотариального протокола осмотра архива сайта Министерства образования РФ от 08.05.2009;

- презентации «Примерная основная образовательная программа - основа образовательной программы образовательного учреждения» от 2-3 февраля 2010;

- презентации ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования» от 02.02.2010;

- презентации «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Состояние и перспективы разработки ФГОС», лектор - Л.Н. Феденко, зам. директора ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования» от 14.09.2010;

- презентации «Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Северо-Восточного образовательного округа Самарской области», датированная ноябрем 2010;

- распечатки страниц Интернет-сайта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (сообщение от 26.10.2010);

- протокола осмотра архива сайта презентаций «MyShared.ru- хостинг презентаций» нотариусом г. Москвы Миллером от 29.11.2017;

- сведений об издании «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», подписанном в печать 25.02.2011 и об издании «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», подписанном в печать 08.02.2011;

- нотариального протокола осмотра результатов изобразительного поиска в сети Интернет на дату приоритета оспариваемого товарного знака от 01.02.2018.

При оценке представленных центром материалов Роспатентом приняты во внимание положения пункта 6 статьи 2 Закона об образовании, с учетом того, что 01.01.2010 Министерством образования и науки Российской Федерации утвержден и введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

В результате рассмотрения возражений Роспатентом установлено, что изобразительный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 применялся с 13.09.2008 года в качестве основного графического элемента оформления тематического ресурса «Федеральный государственный образовательный стандарт» с целью популяризации стандартов второго поколения. Размещение в сети Интернет для неограниченного круга лиц происходило на сайте [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru), а также на сайте Министерства образования Российской Федерации, в

презентациях различных учебных заведений в области образования, в том числе для учителей, специалистов в сфере образования.

Также в обжалуемом решении указано, что различными лицами, имеющими отношение к рынку образовательных услуг, в частности Министерством образования и науки Российской Федерации, ФГБНУ «Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования», ГОУ ДПО «Сахалинский областной институт переподготовки и повышения квалификации кадров», Министерством образования Сахалинской области, до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 использовалось обозначение с изобразительным элементом, имеющим близкую к тождеству степень сходства со спорным товарным знаком.

Таким образом, в обжалуемом решении установлено, что обозначение



(далее – спорное обозначение) использовалось, в том числе до даты подачи заявки, не как средство индивидуализации, а как обозначение соответствия продукции образовательному стандарту, имеющему государственное значение на федеральном уровне.

Оценив указанные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу, что спорное обозначение до даты подачи заявки использовалось для указания на соответствие товаров образовательному стандарту, установленному государственным органом, разными лицами при осуществлении деятельности, имеющей отношение к образовательному процессу либо сопутствующей ему, и в целом не обладает различительной способностью.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев доводы возражения центра о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 требованиям



подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент, учитывая установленные им обстоятельства и социальную значимость государственного регулирования образовательных стандартов на федеральном уровне, счел, что предоставление исключительного права на использование спорного обозначения лишь одному лицу (правообладателю) в целях извлечения прибыли противоречит общественным интересам и способно вызвать возмущение членов общества.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что для признания предоставления правовой охраны знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 недействительной имеются также основания, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В ходе рассмотрения возражений Роспатент отклонил доводы издательства о том, что спорное обозначение создано его работниками, о вводе в оборот учебной литературы, маркированной спорным обозначением 16.07.2008, об объемах выпускаемой под спорным обозначением продукции, о том, что другими лицами использовались иные обозначения с элементом «ФГОС», а также ссылки издательства на представленные социологические опросы, ответ Министерства образования и науки Российской Федерации на запрос № 298 от 19.02.2018, письмо ФГБУ «Российская академия образования» от 13.04.2018 № 01-251/15/7, установив, что доводы и доказательства заявителя не опровергают выводов об отсутствии у комбинированного обозначения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 различительной способности и о противоречии его регистрации общественным интересам.

Издательство, полагая, что решение Роспатента от 09.06.2018 не соответствует закону и нарушает права и законные интересы издательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит признать решение недействительным.

Доводы издательства сводятся к тому, что спорное комбинированное обозначение товарного знака по свидетельству Российской Федерации №

473734 не является официальным обозначением соответствия продукции федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), не создавалось и не использовалось в таком качестве, следовательно, обладает различительной способностью, а также к тому, что спорный знак не противоречит общественным интересам.

В обоснование заявленного требования издательство указывает, что выводы Роспатента об отсутствии у спорного обозначения различительной способности не соответствуют нормам материального права. Считает, что Роспатентом не принят во внимание тот факт, что доминирующим элементом товарного знака спорного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, которому предоставлена правовая охрана, является изобразительный элемент в виде стилизованного глобуса, а словесное обозначение «ФГОС» не доминирует при восприятии товарного знака потребителями и является неохраняемым. Также, по мнению издательства, Роспатентом не учтены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у потребителей ассоциативных связей между обозначением и издательством в отношении спорных товаров.

Кроме того, издательство ссылается на отсутствие длительного использования спорного обозначения иными лицами, в результате которого обозначение могло потерять различительную способность, и на то, что заявителем 16.07.2008, раньше других лиц и до утверждения федеральных государственных стандартов, введен в гражданский оборот товар, маркированный изобразительным элементом спорного обозначения.

Заявитель также считает, что материалами дела не подтверждается официальное утверждение или использование спорного обозначения в качестве обозначения, подтверждающего соответствие учебной литературы требованиям федерального государственного образовательного стандарта, что, наряду с использованием обозначения иными лицами, положено Роспатентом в обоснование выводов о признании правовой охраны

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 недействительной.

Также издательство указывает на то, что выводы Роспатента об использовании спорного обозначения иными лицами основаны на доказательствах, часть которых относится к периоду времени после подачи заявки, а также на то, что нотариальный протокол осмотра результатов изобразительного поиска в сети Интернет от 01.02.2018 не подтверждает факт интенсивного использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 другими лицами на дату подачи заявки.

Также заявитель указывает, что выводы Роспатента о том, что регистрация спорного обозначения в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 474734 противоречит общественным интересам не соответствует обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Заявителем не оспариваются выводы Роспатента о том, что регистрация спорного товарного знака не нарушает положений подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель не согласен с выводами Роспатента о несоответствии спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 474734 требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Рассматривая спор в пределах заявленных предмета и основания, суд проверяет решение Роспатента на соответствие указанным нормам – пункта 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпунктам 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в редакции от 04.10.2010, действовавшей на момент подачи заявки товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1); являющихся общепринятыми символами и

терминами (подпункт 2); представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4). Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил № 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил № 32 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 и т.д.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил № 32 элементы, указанные, в частности, в подпункте 2.3.2.3 Правил № 32, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, в подпункте 2.3.2.3 Правил № 32, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее —

Рекомендации № 39), обязательным для применения Роспатентом, и подведомственными ему организациями и учреждениями, если в процессе экспертизы возникает вопрос — является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания, 2) воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций № 39).

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, а именно подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3

Рекомендаций № 39, отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — ложным, в отношении третьих — фантазийным.

Следовательно, при даче квалификации спорному обозначению (товарному знаку) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено к регистрации, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом этого в рассматриваемом случае нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей (адресатов конкретных товаров) в отношении конкретного обозначения.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения описательности обозначения является потребитель в Российской Федерации.

Правовая позиция о том, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 474734 различительной способности основан на оценке представленных в материалы дела нотариальных протоколов осмотра: архива сайта [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru), архива сайта Министерства образования РФ, архива сайта «MyShared.ru - хостинг презентаций», результатов изобразительного поиска в сети Интернет на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также на оценке представленных в материалы дела презентации «Примерная основная образовательная программа - основа образовательной программы

образовательного учреждения», презентации ФГБНУ «Институт стратегических исследований», презентации «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Состояние и перспективы разработки ФГОС», презентации «Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Северо-Восточного образовательного округа Самарской области», распечатки страниц сайта Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Роспатентом также исследованы обложки изданий «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», и «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования».

По мнению Роспатента, указанными доказательствами подтверждается то, что обозначение, близкое к тождеству со спорным, позиционировалось, в том числе до даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, не как средство индивидуализации, а как обозначение соответствия продукции образовательному стандарту, имеющему государственное значение на федеральном уровне. При этом Роспатент установил, что сходные с данным товарным знаком обозначения использовались разными лицами до даты приоритета этого товарного знака.

Указанные обстоятельства послужили основанием для выводов Роспатента, изложенных в обжалуемом решении от 09.06.2018 об отсутствии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 различительной способности в отношении товаров 9-го, 16-го и однородных им услуг 35-го, 41-го классов МКТУ, имеющих отношение к образовательному процессу, либо сопутствующих ему.

Судебная коллегия считает указанные выводы не соответствующими положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент не исследовал вопрос различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 и не



применил не подлежащие применению 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 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила № 482).

В силу п. 2.3.1 Правил № 32 (подлежащих применению при рассмотрении возражения) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Вместе с тем решение Роспатента не содержит исследования различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил № 32.

При этом в решении вывод Роспатента об отсутствии различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 сделан на основании того, что спорное обозначение использовалось иными лицами на дату подачи заявки. Однако Правила № 32 не содержат такого основания для признания обозначения не обладающего различительной способностью как использование обозначения иными лицами до даты подачи заявки. Схожие основания появились только в Правилах № 482 (пункт 34). Таким образом, Роспатент фактически применил положения нормативного акта, не подлежащего применению (пункт 27 постановления № 10).

Роспатент не исследован вопрос широкого и длительного использования спорного обозначения иными кроме издательства лицами.

Роспатент отклонил доводы издательства о том, что в результате использования последним спорное обозначение дополнительно приобрело различительную способность по мотиву того, что другими производителями учебной литературы (в том числе центром) использовались различные варианты обозначений с элементом «ФГОС», однако отличия используемых обозначений не приводят к иному восприятию спорного товарного знака.

Между тем представленные копии обложек учебной литературы, произведенной различными лицами, свидетельствуют об использовании различных способов информирования потребителей о соответствии содержания выпускаемых учебников и учебных пособий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов – как путем использования неохранный элемента «ФГОС» товарного знака № 473734, так и в совокупности с различными изобразительными элементами. Указанные обстоятельства также подтверждены в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2018 по делу № СИП-72/2018.

Кроме того, Роспатент не исследовал представленные доказательства такого использования на относимость к дате приоритета спорного товарного знака.

Так из материалов дела следует, что существенная часть распечаток обложек учебной литературы иных издательств содержит указание на дату публикации позже даты приоритета спорного знака.

Судебная коллегия считает, что на учебных пособиях, выпускаемых в



2010-2011 годах, центр размещал не спорное обозначение , а иное



обозначение сходное с ним до степени смешения. Вместе с тем использование центром такого обозначения, которое имеет различия с товарным знаком, не может свидетельствовать о широком и длительном применении третьими лицами товарного знака до даты приоритета.

Доказательств того, что какое-либо издательство стало выпускать книжную продукцию с использованием спорного изобразительного элемента раньше ответчика, в деле не имеется.

При исследовании обстоятельств использования обозначения Роспатент пришел к выводу об использовании сходного со спорным обозначения в качестве графического элемента оформления тематического ресурса «Федеральный государственный образовательный стандарт» на официальном сайте [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru), сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Размещение обозначения в источниках информации указанных лиц совершено для привлечения внимания к федеральным государственным образовательным стандартам.

Имеются также сведения о размещении обозначения в презентациях организаций образования, опубликованных в открытой базе презентаций.

Обозначение, размещенное на сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления и в презентациях, либо представляло собой комбинированное обозначение, указанное выше, либо состояло из изобразительного элемента спорного знака и неохраняемого словесного элемента спорного знака «ФГОС» с добавлением слова «СТАНДАРТ» выполненного заглавными буквами за изобразительным элементом и под элементом «ФГОС».

Обозначение, состоящее из изобразительного элемента спорного знака и словесных элементов «ФГОС» и «СТАНДАРТ» использовалось на официальном сайте «[mon.gov.ru](http://mon.gov.ru)» Министерства образования и науки Российской Федерации, что подтверждается составленным нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н. протоколом осмотра от 25.04.2018, по состоянию на 08.05.2009.

Однако обстоятельства использования спорного обозначения издательством и иными лицами Роспатентом полно и всесторонне не исследованы. Вопреки выводам решения из материалов дела не усматривается такое длительное и интенсивное использование спорного обозначения, которое могло бы привести к отсутствию у него различительной способности.

Признавая спорный товарный знак обозначением соответствия продукции государственному образовательному стандарту Роспатент исходил из указанных обстоятельств, а также из положений пункта 6 статьи 2 Закона об образовании, из утверждения Министерством образования и науки Российской Федерации и введения в действие с 01.01.2010 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Отклоняя при рассмотрении возражения довод издательства об отсутствии у спорного обозначения официального статуса знака

соответствия ФГОС, Роспатент исходил из того, что материалами возражения подтверждено позиционирование обозначения на рынке образовательных товаров и услуг в качестве обозначения соответствия продукции образовательному стандарту, что влечет отсутствие у него различительной способности.

Между тем, поскольку спорное обозначение не имеет правового статуса знака соответствия продукции ФГОС, что также установлено Роспатентом при рассмотрении возражения и сторонами не оспаривается (подтверждается также ответом Министерства образования и науки Российской Федерации на запрос № 298 от 19.02.2018 (т. 22, л.д. 143), то для признания обозначения не обладающим различительной способностью ввиду фактического позиционирования (использования) в качестве обозначения соответствия продукции ФГОС необходимо наличие обстоятельств, в достаточной мере свидетельствующих о стойком восприятии его потребителями именно в качестве общепринятого указания на соответствие продукции ФГОС. При отсутствии таких обстоятельств выводы о том, что спорное обозначение не обладает различительной способностью, носят предположительный характер и не могут быть основанием для признания правовой охраны товарного знака несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия считает, что Роспатентом при рассмотрении возражения не принято во внимание то, что по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для проверки наличия у спорного товарного знака различительной способности необходимо установить ассоциации потребителей в отношении обозначения в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана. Использование обозначения вместе с его неохраняемым словесным элементом «ФГОС» на сайте [www.standart.edu.ru](http://www.standart.edu.ru), сайтах Минобрнауки РФ, органов местного самоуправления, в презентациях организаций в области образования, само по себе не может предрешать вопрос об ассоциативных связях потребителей в отношении обозначения.

По мнению суда вывод Роспатент об отсутствии широкого использования издательством спорного обозначения до даты приоритета сделан вопреки положениям статьи 1484 ГК РФ.

Из материалов дела следует, что в период до даты приоритета спорного товарного знака № 473734 издательством была выпущена разнообразная книжная продукция учебного характера с использованием этого изобразительного элемента, в подтверждение чего представлены в материалы дела копии обложек изданий.

Из материалов дела следует, что издательство раньше других издательств (включая центр) начал выпускать учебные пособия с размещенным на них спорным изобразительным обозначением. Первое такое пособие «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» было подписано в печать 16.07.2008.

Из материалов дела усматривается, что спорное обозначение разработано Строгановым Д.Б., а также работником общества «Просвещение» Поповичем О.В., о чем свидетельствуют трудовой договор от 26.12.2002, заказ на художественное оформление издания от 12.02.2008, макет дизайна, платежное поручение от 30.07.2008 № 5508 на оплату гонорара, договор об отчуждении исключительного права на произведение от 15.11.2008 № 121/08-17 между издательством и Строгановым Д.Б., в котором спорное обозначение названо «Логотип Федеральных государственных образовательных стандартов».

С учетом изложенного Роспатентом необоснованно не дана оценка в оспариваемом решении документально подтвержденным доводам издательства о длительности и объемах выпуска учебной литературы, маркированной спорным обозначением, а также о вводе в оборот учебной литературы, маркированной изобразительным элементом спорного товарного знака 16.07.2008 (пособие «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», подписанное в печать 16.07.2008).

Вывод Роспатента об отсутствии различительной способности сделан без учета представленных заявителем заключения Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» от 26.04.2018 № 157-2018 и отчету Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ».

Так, согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» от 26.04.2018 № 157-2018 по совокупности ответов на вопросы около 70 % опрошенных указали, что товарные знаки используются в отношении учебников и учебных пособий именно издательством. Согласно отчету Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» 40 % опрошенных указали издательство в качестве компании, использующей товарный знак № 473734 на учебных пособиях.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, по общему правилу, исследуются обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

При рассмотрении возражения в Роспатенте центром в подтверждение ассоциативных связей в отношении спорного обозначения представлен социологический опрос ООО «Центр «Общественное мнение» (т.22, л.д. 80-107), издательством представлены, в частности, социологическое исследование № 157-2018 от 26.04.2018, проведенное Лабораторией социологической экспертизы Российской академии наук (т.18, л.д.74-96) и социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения в отношении уровня известности товарного знака,

проведенное в период с 26.01.2018 по 14.02.2018 (т.23, л.д.3-19) (далее - социологическое исследование № 157-2018 и отчет «ВЦИОМ» соответственно).

Как следует из текста обжалуемого решения, Роспатентом в отношении социологических опросов, представленных как центром, так и издательством, указано, что «данные социологических отчетов, представленных правообладателем, по совокупности сделанных выводов противоречат результатам социологического отчета лица, подавшего возражение. Так, согласно исследованиям правообладателя, большинство опрошенных потребителей учебников и учебных пособий воспринимают исследуемое обозначение в качестве товарного знака определенной компании, а не маркировки, указывающей на соответствие товара федеральному стандарту. В исследованиях лица, подавшего возражение, сопоставимое количество респондентов ответило, что демонстрируемое обозначение прямо указывает на то, что учебный материал с такой маркировкой соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. При оценке восприятия оспариваемого товарного знака согласно данным социологического исследования у 88,3% опрошенных респондентов словосочетание «федеральный государственный образовательный стандарт» вызывает ассоциации с государственным образовательным стандартом, стандартами образования, государственной политикой в образовании. В связи с чем, данные социологических исследований не могут объективно отражать мнения потребителей в отношении восприятия оспариваемого товарного знака. Экспертное заключение доцента Высшей школы экономики о дефектах и недостоверности методики проведения социологического исследования является частным мнением отдельного специалиста» (страницы 21-22 обжалуемого решения).

Таким образом, при оценке представленных социологических опросов Роспатентом установлено противоречие сведений об ассоциативных связях, однако сведения отчетов не сопоставлены и не оценены Роспатентом по



существо, в решении присутствует лишь указание на то, что социологические исследования не могут объективно отражать мнения потребителей в отношении восприятия оспариваемого товарного знака. Между тем, выводы обжалуемого решения не соответствуют отсутствию объективно установленного мнения потребителей в связи с обозначением.

Так представленный в материалы дела опрос ООО «Центр «Общественное мнение» проведен в период с 18.09.2017 по 29.10.2017 среди 400 респондентов в городах: Москва, Тверь, Клин. С учетом отборочных вопросов, опрос произведён среди лиц, которые приобретали или пользовались учебной литературой за последние полгода до момента проведения исследования. При этом вопросы исследования главным образом относятся к неохраняемому элементу спорного обозначения «ФГОС».

Существенная часть вопросов исследования направлена на выяснение мнения респондентов относительно смыслового значения обозначения



«ФГОС», осведомленности респондентов о федеральных государственных образовательных стандартах, ассоциаций потребителей учебной литературы относительно ФГОС, их мнения о том, указывает ли обозначение на соответствие ФГОС или является неким товарным знаком, а также о том, кто должен являться собственником обозначения, является ли определяющим при выборе товара наличие обозначения.

Вопрос о том, какой элемент обозначения респондентам запомнился больше, задан после многочисленных вопросов, связанных с федеральными государственными образовательными стандартами. При этом опрос ООО «Центр «Общественное мнение» не содержит сведений опровергающих наличие ассоциаций потребителей между обозначением и заявителем.

В то же время, как указано выше, согласно заключению социологического исследования № 157-2018, проведенного среди 1000 покупавших учебную литературу за последний год респондентов в 72

регионах Российской Федерации, по совокупности ответов на вопросы около 70 % опрошенных указали, что товарные знаки используются в отношении учебников и учебных пособий именно издательством. Согласно отчету «ВЦИОМ» из 1500 респондентов, проживающих в 37 городах Российской Федерации, 40 % указали издательство в качестве компании, использующей спорным товарный знак на учебных пособиях.

Вместе с тем, Роспатентом не сделаны мотивированные выводы о том, какие из представленных сведений социологических отчетов могут быть приняты в качестве относимых и достоверных доказательств того или иного восприятия потребителями обозначения.

Отклонение Роспатентом сведений представленных социологический отчетов, а также доказательств использования обозначения заявителем не позволило полно и всесторонне изучить обстоятельства использования обозначения издательством, а также органами власти и организациями в сфере образования, в частности длительность и интенсивность такого использования в целях решения вопроса о наличии различительной способности и обозначения.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в обжалуемом решении не разрешен на основании представленных сторонами доказательств в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ вопрос о том, воспринимает ли рядовой российский потребитель обозначение



«                                 » именно как общепринятое указание на соответствие продукции ФГОС, либо как обозначение заявителя.

Судебная коллегия считает, что установление указанных обстоятельств само по себе имеет существенное значение для решения вопроса о наличии у обозначения различительной способности в целях проверки соответствия правовой охраны товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, Роспатентом существенно нарушена процедура принятия решения, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734.

Проверив выводы обжалуемого решения о несоответствии товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия считает их ошибочными, а решение принятым с нарушением указанной нормы права.

Рассмотрев доводы возражения о том, что спорное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, Роспатент, с учетом социальной значимости государственного регулирования образовательных стандартов на федеральном уровне, пришел к выводу о том, что предоставление исключительного права на использование спорного обозначения лишь одному лицу (правообладателю) в целях извлечения прибыли противоречит общественным интересам и способно вызвать возмущение членов общества.


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

Согласно пункту 2.5.2 Правил № 32 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Вопреки выводам Роспатента, судебная коллегия считает, что



изобразительный элемент «  », словесный элемент « **ФГОС** » и обозначение в целом не имеют каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. При таких обстоятельствах выводы решения о том, что обозначение способно вызвать возмущение членов общества не могут быть признаны обоснованными, поскольку не основаны на материалах дела.

Более того, как следует из представленного издательством письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2018 № 08-ПГ-МОН-8494, в нормативно-правовых актах Российской Федерации или официальных документах государственных органов не содержится указание на какое-либо обозначение, как на обозначение, которое может или должно использоваться при указании на соответствие учебников и учебных пособий федеральным государственным образовательным стандартам

В отношении решения Роспатента от 09.06.2018 по товарному знаку Российской Федерации № 624117 судом установлено следующее.

Доводы поданного в Роспатент возражения центра о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 требованиям пункта 1 и подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и положениям статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) повторяют доводы возражения по товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 и были дополнены следующим.

Третье лицо указывало, что изобразительное обозначение, из которого состоит спорный товарный знак, является элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 того же правообладателя, состоящего, в свою очередь, из того же изобразительного элемента и словесного обозначения «ФГОС».

Также третье лицо ссылалось на то, что к моменту подачи заявки спорное изобразительное обозначение продолжительное время



использовалось в составе комбинированного обозначения, в том числе широко использовалось на сайтах подведомственных Министерству образования и науки РФ организаций, органов местного самоуправления, различных образовательных учреждений, а также для оформления материалов презентаций при публичных выступлениях работников образования, размещенных на общедоступных ресурсах в сети Интернет.

Третье лицо полагало, что спорное обозначение активно использовалось до даты приоритета различными издательствами именно как указание на федеральный государственный образовательный стандарт.

Кроме того, до даты приоритета спорного товарного знака третье лицо выпускало различные учебные пособия с использованием самостоятельно разработанного обозначения с аббревиатурой ФГОС.

В возражении было указано также, что изобразительное обозначение использовалось исключительно в целях информирования потребителей о соответствии маркированной им продукции требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в целях указания на качественные характеристики данной продукции.

Основанием для выводов обжалуемого решения об отсутствии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 различительной способности послужило использование изобразительного элемента, из которого состоит спорный знак в составе приведенных выше комбинированных обозначений на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления и в презентациях учреждений в сфере образования.

Также в обоснование вывода Роспатента о том, что спорный изобразительный товарный знак не обладает различительной способностью

положено то, что разными лицами до даты его приоритета использовались сходные со спорным товарным обозначения.

Проверив, по доводам, изложенным в заявлении, выводы Роспатента об отсутствии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 различительной способности, судебная коллегия также считает указанные выводы не соответствующими положениям пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 (25.07.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила № 482.

Заявитель не согласен с выводами Роспатента о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, ненормативный правовой акт Роспатента подлежит проверке именно на соответствие указанным нормам.

Согласно подпунктам 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1); являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2); представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4). Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Согласно пункту 34 Правил № 482 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал и т.д.


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.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.


При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Ввиду тождества изобразительных элементов обозначений и представленного состава доказательств, при проверке выводов Роспатента, изложенных в решении о признании предоставления правовой охраны



товарному знаку «  » по свидетельству Российской Федерации № 624117 недействительным судебная коллегия считает установленными указанные выше в настоящем решении обстоятельства, относящиеся к



изобразительному элементу товарного знака «  » по свидетельству Российской Федерации № 473734.

Проверив по доводам, изложенным в заявлении, выводы Роспатента об отсутствии у обозначения различительной способности, судебная коллегия считает указанные выводы не соответствующими положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как ранее установлено судом Роспатент не исследовал вопрос широкого и длительного использования спорного обозначения иными кроме издательства лицами; представленные центром презентации не



свидетельствуют о размещении изобразительного элемента на каком-либо товаре, введённом в гражданский оборот, а также о широком использовании указанного обозначения иными лицами на дату регистрации товарного знака по свидетельству № 473734 (стр. 36 настоящего решения).

При этом представленные копии обложек учебной литературы, произведенной различными лицами, свидетельствуют об использовании различных способов информирования потребителей о соответствии содержания выпускаемых учебников и учебных пособий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов – как путем использования неохраемого элемента «ФГОС» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734, так и в совокупности с различными изобразительными элементами не сходными до степени смешения со спорным изобразительным элементом.

Сам по себе факт использования обозначения органами власти и организациями образования не является основанием для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности, так как не установлены необходимые обстоятельства такого использования.

Судебная коллегия считает, что представленных сведений из сети Интернет недостаточно для выводов о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 624117 не имеет различительной способности.




Судебная коллегия отмечает, что недопустимыми для признания недействительной регистрации товарного знака являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Таким образом, выводы Роспатента относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети Интернет, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обуславливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников (аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 № С01-1330/2014 по делу № СИП-687/2014).

Вывод Роспатента об отсутствии широкого использования издательством спорного обозначения до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 сделан в нарушении положений статьи 1484 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, издательство осуществило выпуск продукции в гражданский как минимум 16.07.2008 для издания полиграфической продукции, не относящейся к ФГОС, что документально не

опровергнуто. Таким образом, размещение обозначения «  » на учебных пособиях не может подтверждать, что оно является общепринятым обозначением соответствия учебной литературы ФГОС. Относимых, достоверных и достаточных доказательств обратного в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного Роспатентом в оспариваемом решении необоснованно не дана оценка документально подтвержденным доводам издательства о длительности и объемах выпуска учебной литературы, маркированной спорным изобразительным обозначением, в том числе с добавлением элемента «ФГОС», а также о вводе в оборот учебной литературы, маркированной обозначением 16.07.2008. Более того Роспатентом не учтено, что с момента регистрации старшего товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473734 до регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 издательством было выпущено более 4 000 000 экземпляров книг, маркированных спорным обозначением.

Как установлено выше, спорное изобразительное обозначение создано работниками общества.

Из материалов дела усматривается, что издательство выпускает продукцию, маркированную спорным обозначением, в том числе с добавлением элемента «ФГОС» с 16.07.2008, выпуск учебной литературы является значительным, что подтверждается представленными заявителем сведениями о продукции и результатами социологических исследований.

Ввиду действий издательства по использованию спорного изобразительного обозначения в собственной издательской деятельности, имеются основания предполагать, что у обозначения возникла различительная способность по отношению к товарам именно заявителя.

Как указано выше, отклонение Роспатентом сведений представленных социологический отчетов, а также доказательств использования обозначения заявителем не позволило полно и всесторонне изучить обстоятельства использования обозначения издательством, а также органами власти и организациями в сфере образования, в частности длительность и интенсивность такого использования в целях решения вопроса о наличии различительной способности и обозначения.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в обжалуемом решении не разрешен на основании представленных сторонами доказательств в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ вопрос о том, воспринимает ли рядовой российский потребитель обозначение



« » именно как общепринятое указание на соответствие продукции ФГОС, либо как обозначение заявителя.

Согласно абзацу 4 пункта 35 Правил № 482 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.

Судебная коллегия считает, что установление указанных обстоятельств само по себе имеет существенное значение для решения вопроса о наличии у обозначения различительной способности в целях проверки соответствия правовой охраны товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, Роспатентом существенно нарушена процедура принятия решения, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 624117.

Проверив выводы обжалуемого решения о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 624117 подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия считает их ошибочными, а решение принятым с нарушением указанной нормы права.

Рассмотрев доводы возражения о том, что спорное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, Роспатент, с учетом социальной значимости государственного регулирования


образовательных стандартов на федеральном уровне, пришел к выводу о том, что предоставление исключительного права на использование спорного обозначения лишь одному лицу (правообладателю) в целях извлечения прибыли противоречит общественным интересам и способно вызвать возмущение членов общества.

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

Согласно пункту 37 Правил № 482 при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам учитывается, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика, антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания и т.п.

Вопреки выводам Роспатента, судебная коллегия считает, что



изобразительное обозначение «  » не имеет каких-либо признаков (в частности неэтично примененной национальной и (или) государственной символики) свидетельствующих о том, что оно противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. При таких обстоятельствах выводы решения о том, что обозначение способно вызвать возмущение членов общества не могут быть признаны обоснованными, поскольку не основаны на материалах дела.

Также суд обращает внимание на то, что Роспатентом не учтены положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и статьи 1477 ГК РФ, согласно которым подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения, однако как установлено судом в оспариваемых решениях не исследовал

объемы правовой охраны товарных знаков, их оригинальности применительно к каждому из товаров/услуг.

Доводы третьего лица о наличии в действиях правообладателя спорных товарных знаков по их регистрации признаков злоупотребления правами, подлежат отклонению как не нашедшие подтверждения в материалах дела.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом суд учитывает обстоятельства по делу № СИП-72/2018, установленные в решении Суда по интеллектуальным судам от 28.12.2018, при которых действия издательства по приобретению исключительных прав на товарные знаки № 473734 и № 631417 не были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, не противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, в связи с чем суд пришел к выводу об отсутствии в действиях ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на указанные товарные знаки, признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановление №10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу № СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражений третьего лица против товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 473724 и 624117 являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, и свидетельствуют как о незаконности принятых решений Роспатента от 09.06.2018, вынесенных по результатам рассмотрения этих возражений, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) – рассмотреть

заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение третьего лица от 08.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734, а также возражение третьего лица от 08.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 624117.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества «Издательство «Просвещение» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734 недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» от 08.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 473734.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018 о признании предоставления



правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 624117 недействительным как несоответствующие пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» от 08.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 624117.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу акционерного общества «Издательство «Просвещение» 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявлений.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий  
судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина