

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Международная Школа Дизайна - XXI век», Москва (далее – АНО ДПО «Международная Школа Дизайна - XXI век» – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750557, при этом установлено следующее.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

Словесное обозначение по заявке №2016750557, поданной 30.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «услуги образовательно-воспитательные, услуги школ [образование]; обучение практическим навыкам (демонстрация), переподготовка профессиональная; организация и проведение мастер-классов (обучение)».

Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750557 в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» представляет собой видовое наименование учебно-воспитательного учреждения (международная – распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа; школа – учебное заведение, см. Интернет-словари) не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ и является неохраняемым элементом.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что материалы, представленные заявителем, не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

В Роспатент поступило возражение и дополнение к нему, в которых заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель не согласен с доводами экспертизы, относительно того, что представленные им сведения о составлении и издании методических и учебных пособий относятся к издательской деятельности, а не к указанным в перечне образовательным услугам;

- по мнению заявителя, экспертизой не принят во внимание тот факт, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлена оригинальная часть наименования заявителя, под которым осуществляет свою деятельность более 20 лет (с 1995 года). Наличие исключительного права на наименование означает, что в России ни одно лицо, кроме заявителя, не вправе использовать такое обозначение в отношении образовательных услуг;

- заявитель корректирует заявленный перечень услуг 41 класса МКТУ путем добавления к формулировкам каждой из услуг «в области дизайна», полагая, что такие формулировки будут более точно соответствовать той области деятельности, в которой заявленное обозначение приобрело известность;

- несмотря на то, что услуги профессионального образования в области дизайна адресованы любым пользователям, вместе с тем, они имеют ограничение по возрасту.

Это соответствующим образом должно сужать требования к осведомленности широкого круга потребителей об оказываемых под заявленным обозначениям услугах;

- представленные материалы, по мнению заявителя, в полной мере подтверждают известность и узнаваемость заявленного обозначения;

- информация об услугах, оказываемых заявителем под заявленным обозначением, широко представлена в сети Интернет (на официальном сайте, в официальных сетях, на профессиональных Интернет-ресурсах);

- по данным «Анализа рынка дополнительного послевузовского профессионального образования в России», подготовленного независимой компанией BusinesStat в 2017 году (размещенного на сайте www.businesstat.ru), доля рынка, занимаемая Международной Школой Дизайна в 2016 году, составила по финансовым показателям (выручка): 106.077.000 рублей - 0,31 %. Приведенные сведения, по мнению заявителя, однозначно свидетельствуют о том, что отличительная часть его наименования приобрела различительную способность;

- согласно результатам социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук, 78% респондентов воспринимают заявленное обозначение как название образовательного учреждения, на дату подачи заявки в 2016; обозначение «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» было знакомо 53% респондентов, а на дату проведения опроса (апрель 2018) эта цифра составляет 66%, при этом 89% респондентов правильно указали местоположение школы и ее отделения в Москве и в Санкт-Петербурге;

- таким образом, заявленное обозначение «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» – это первый российский образовательный проект в области дизайна в формате дополнительного профессионального образования, который успешно развивается более 22 лет и является лидером в своей области.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750557 в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные в области дизайна; услуги школ [образование] в области дизайна; обучение практическим

навыкам (демонстрация) в области дизайна; переподготовка профессиональная в области дизайна; организация и проведение мастер-классов (обучение) в области дизайна».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Устав Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Международная Школа Дизайна - XXI век», 2016г.;

2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о АНО ДПО «Международная Школа Дизайна - XXI век» по состоянию на 23.01.2017;

3. Договор на оптимизацию Интернет-сайта за №62-О/2008 от 01.09.2008;

4. Отчет по оптимизации сайта www.designschool.ru за период с 26.12.2016 по 31.12.2016;

5. Распечатки с информационного Интернет-ресурса www.spr.ru сведений по обозначению «Международная Школа Дизайна» и отзывов о «Международной Школе Дизайна»;

6. Распечатка с сайта Facebook;

7. Перечень наиболее посещаемых сайтов с материалами о Международной Школе Дизайна;

8. Результаты поиска в поисковых системах Яндекс, Google обозначения «Международная Школа Дизайна»;

9. Распечатки из сети Интернет сведений о Международной Школе Дизайна;

10. Анализ рынка дополнительного послевузовского профессионального образования в России в 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., подготовленного компанией BusinesStat (Распечатка с сайта www.businessstat.ru);

11. Отчеты о финансовых результатах за январь-декабрь 2016г., за 2016г.;

12. Заключение, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук;

13. Распечатка первой страницы справочного издания «Образование & Карьера»;

14. Сведения о доменных именах designschool.ru, designschool.name, designschool.r mobi, международная-школа-дизайна.рф, международная-школадизайна.рф, международнаяшколадизайна.рф, международнаяшколадизайна.рф, школадизайна.рф);

15. Сведения Международной ассоциации дизайнеров интерьера (ИДА);

16. Лицензии Департамента образования г.Москвы за 2003, 2006,-2009, 2011, 2016;

17. Сведения о наградах;

18. Сканы обложек учебников;

19. Письмо Министерства юстиции Российской Федерации с приложениями;

20. Информационное письмо Временной комиссии Совета Федерации по международному техническому и гуманитарному сотрудничеству за №323-14/726 от 21.01.2010;

21. Перечень учебно-методических пособий МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА (Санкт-Петербург) за 2002-2016 гг. со сканами обложек;

22. Сканы первых страниц газеты «ДИЗАЙН»;

23. Статистика посещения сайтов www.designschool.ru, www.spb.designschool.ru;

24. Список публичных мероприятий, проведенных Международной Школой Дизайна в 2015-2016гг.;

25. Рекламные материалы (приглашения, подарочный сертификат, сертификат, фотографии рекламных листовок и др.);

26. Сканы фотографий выступлений зарубежных преподавателей и дизайнеров;

27. Справка о бюджете на рекламу за 2014-2016гг.;

28. Договоры аренды за 2016, 2018гг.;

29. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2016) поступления заявки №2016750557 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования

обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016750557 представляет собой

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом слова «МЕЖДУНАРОДНАЯ» и «ШКОЛА ДИЗАЙНА» выполнены одно под другим.

Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ: «услуги образовательно-воспитательные в области дизайна; услуги школ [образование] в области дизайна; обучение практическим навыкам (демонстрация) в области дизайна; переподготовка профессиональная в области дизайна; организация и проведение мастер-классов (обучение) в области дизайна».

Представленный уточненный перечень услуг 41 класса МКТУ не расширяет первоначально заявленный перечень услуг, в связи с чем может быть принят к рассмотрению.

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

Согласно словарно справочным источникам информации значения слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- международный – существующий между народами, распространяющийся на многие народы, интернациональный;

- школа – учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание;

- дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты (см. Толковые словари на сайте <http://tolkslovar.ru/>).

С учетом изложенного смысловое значение заявленного обозначения складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как учебное заведение, которое осуществляет образование и воспитание в области дизайна в соответствии с международными стандартами, в связи с чем в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ оно не обладает различительной способностью.

В связи с тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраемого элемента, ему и не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем неохраемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи рассматриваемой заявки.

Анализ фактических данных, содержащихся в представленных материалах [1-29], на предмет длительного и интенсивного использования заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Исходя из материалов [1, 2, 16], основным видом деятельности заявителя является предоставление услуг в сфере образования по дополнительным профессиональным программам образования в области изучения дизайна интерьера, ландшафтного дизайна, графического дизайна и рекламы WEB-дизайна, промышленного дизайна декорирования, компьютерного проектирования, дизайна костюма и аксессуаров.

При этом, согласно доводам возражения заявленное обозначение «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» представляет собой образовательный проект в области дизайна в формате дополнительного профессионального образования, разработанный заявителем, который используется им более 22 лет.

Вместе с тем, представленные материалы: распечатки с Интернет ресурса www.spr.ru [5], результаты поиска в системах Яндекс, Google [8, 9], сканы фотографий [26], распечатки печатных изданий (справочник «Образование & Карьера» [13], сканы газет «Дизайн» [22], учебной литературы [18, 21]), рекламные материалы [25] иллюстрируют, что заявитель при оказании услуг использует заявленное обозначение как часть коммерческого обозначения («Международная Школа Дизайна», «Библиотека Международной школы дизайна») либо в составе следующих комбинированных

обозначений:



The image shows three variations of the IDS logo. The first is a red square with the text 'МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА' at the top, 'IDS' in large white letters in the center, and 'INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL' at the bottom. The second is a blue circle with the text 'МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА' at the top, 'International Design School' in the center, and 'International Design School' at the bottom. The third is a grey rectangle with 'IDS' in large white letters on the left, 'INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL' in smaller white letters below it, and 'МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА' in large white letters on the right.



, обозначений, в которых слова Международная, Школа, Дизайна выполнены в три уровня в разном цветовосочетании и др.), которые имеют ряд существенных отличий от заявленного словесного обозначения. Так, используемые обозначения представляют собой комбинированные обозначения, включающие изобразительный элемент (в виде различных геометрических фигур (прямоугольник, круг, квадрат и др.), стилизованного изображения глобуса), дополнительные словесные элементы «IDS» и «INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL», выполненные буквами латинского алфавита, с утолщением, при этом обозначения выполнены с использованием цвета (красного, синего, серого, черного, зеленого, белого).

В этой связи представленное информационное письмо Временной комиссии Совета Федерации по международному техническому и гуманитарному

сотрудничеству [20] не может свидетельствовать об известности заявленного словесного обозначения.

Что касается наличия зарегистрированных сайтов на имя заявителя, что подтверждается материалами [3, 14], то следует отметить следующее.

Представленный договор [3], заключенный между заявителем и ООО «Дизайн студия Икс-Проджект» (Исполнитель), показывает, что Исполнитель оказывает услуги по оптимизации сайта <http://designschool.ru/> для достижения позиции в числе первых трех ссылок в результате поиска в поисковой системе «Яндекс».

Информационные письма [14], предоставленные АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», содержат лишь сведения о доменных именах, администратором которых является заявитель

Однако заявителем не представлены ретроспективные данные с данных сайтов [3, 14], которые доказывали бы, что заявитель до даты подачи заявки оказывает услуги 41 класса МКТУ именно под заявленным словесным обозначением «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА».

В этой связи статистика посещаемости сайтов [23] не может свидетельствовать об известности заявленного словесного обозначения.

Что касается распечаток с информационного Интернет-ресурса www.spr.ru [5], то они датированы датой (27.04.2018) их распечатки, т.е. относятся к периоду после даты (30.12.2016) подачи заявки.

Что касается отзывов о «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА», оставленных на сайте Интернет-ресурса www.spr.ru [5], то большая часть из них относится к периоду (2018, 2017гг.) после даты подачи заявки, и только незначительная часть (три отзыва за 2014-2016) до даты подачи заявки. При этом, как было указано выше, на указанном сайте

содержится иное обозначение ()

Распечатка с сайта [6] социальной сети Facebook показывает динамику роста подписчиков официальной страницы заявителя за период с 16.04.2016 по 25.01.2018; т.е. содержит сведения, которые относятся к периоду незадолго до даты (30.12.2016) подачи

заявки, при этом не содержит материалов, иллюстрирующих, что заявителем используется заявленное обозначение, при оказании услуг 41 класса МКТУ.

Перечень наиболее посещаемых сайтов [7] содержит сведения о посещаемости различных сайтов, на которых содержатся материалы о Международной Школе Дизайна, однако на какую дату данное количество просмотров было осуществлено перечень не содержит, а также не содержит распечаток с указанных сайтов, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки и с заявленным обозначением.

Приведенный анализ рынка дополнительного послевузовского профессионального образования [10] отражает статистику образовательных учреждений в общем виде, но не содержит данных о заявителе.

В отчете о финансовых результатах [11] приведены показатели за январь – декабрь 2016 год, т.е. незадолго до даты подачи заявки. При этом в указанном отчете не отражены сведения в отношении какой конкретно деятельности заявителя получены данные показатели, что не позволяет соотнести с услугами уточненного перечня.

Сведения Международной ассоциации дизайнеров интерьера (ИДА) [15] и информация о наградах [17] свидетельствуют лишь о достижениях преподавательского состава и самой школы, но не свидетельствуют об известности заявленного обозначения.

Исходя из письма Министерства юстиции Российской Федерации [19] на имя



заявителя зарегистрирована эмблема , которая, как было указано выше, значительно отличается от заявленного словесного обозначения и используется заявителем как товарный знак по свидетельству № 302922. При этом коллегия отмечает, что в товарном знаке все словесные элементы являются неохраняемыми.

Представленный список публичных мероприятий [24] иллюстрирует проводимые мероприятия в 2015-2016гг., т.е. содержит сведения, которые относятся к периоду незадолго до даты (30.12.2016) подачи заявки, при этом указанный список не содержит материалов, иллюстрирующих, что заявителем используется заявленное обозначение.

Справка о бюджете на рекламу [25] не содержит данных в отношении каких-либо конкретно услуг или товаров проводилась реклама.

В отношении социологического опроса [12] следует указать следующее.

Коллегия находит результаты опроса противоречивыми, не подтверждающими доводы заявителя.

Так, согласно диаграмме №8 заявленное обозначение известно лишь на дату (30.12.2016) подачи заявки, при этом в течение скольких лет было известно данное обозначение опрос не содержит.

В ходе опроса было опрошено 1000 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров. При этом возраст опрошенных респондентов составлял 18 лет и старше (стр.36 социологического опроса). В этой связи данные социологического опроса, не подтверждают доводы заявителя о том, что заявленное обозначение, используемое им более 20 лет, известно широкому кругу потребителей.

Кроме того, опрос не содержит данных в отношении каких конкретно услуг заявленное обозначение приобрело различительную способность, а также с какой компанией ассоциируются услуги, маркированные заявленным обозначением.

Что касается демонстрационной карточки 1 (технической карточки), включающей позиции уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ, то демонстрация данной карточки осуществлялась исключительно для выборки респондентов (стр.36, 42 социологического опроса).

С учетом изложенного представленные материалы [1-27] не подтверждают объемы оказываемых услуг 41 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, объемы затрат на рекламу услуг, маркированных заявленным обозначением и т.д., а также сведений, согласно которым на дату подачи заявки российский потребитель был бы знаком с услугами заявителя, маркированными заявленным обозначением, и ассоциировал бы эти услуги непосредственно с деятельностью заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении услуг 41 класса МКТУ (уточненного перечня) и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования (пункт 1.1 статьи 4 Федерального Закона «О некоммерческих организациях»), следует отметить следующее.

Заявитель, действительно, имеет исключительное право на использование наименования своей некоммерческой организации, однако данное наименование не является фирменным наименованием, так как согласно положениям пункта 1 статьи 1473 Кодекса под своим фирменным наименованием в гражданском обороте может выступать только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Из представленных документов следует, что заявитель – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Международная Школа Дизайна - XXI век» является некоммерческой организацией в форме образовательного учреждения.

В Роспатент 27.07.2018 заявителем было представлено особое мнение, в котором заявитель отметил, что коллегией не задавались вопросы «... по количеству обучаемых, как и где оказываются услуги, как именно используется при их оказании заявленное обозначение...».

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

В поступившем возражении заявитель обосновал неправомочность обжалуемого решения Роспатента и приложил материалы, которые, по его мнению, подтверждают его доводы (пункт 2.5 Правил ППС). Соответственно коллегией были проанализированы те доводы и материалы, которые изложены в возражении и приложены к нему.

Рассмотрение возражения происходит в административном порядке. Правила ППС не предусматривают запрашивание коллегией недостающих материалов, подтверждающих доводы заявителя.

Кроме того, следует отметить, что просьба о предоставлении дополнительных материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем не представлялась.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2018.