

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2021. Данное возражение подано Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Международная Школа Дизайна - XXI век", Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762127, при этом установлено следующее.

Заявка №2019762127 на регистрацию комбинированного обозначения



«**DESIGN SCHOOL**» была подана на имя заявителя 04.12.2019 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.02.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762127 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ “академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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 образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]” с исключением из правовой охраны словесных элементов «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА», «INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL» (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было указано следующее.

Включенные в состав обозначения слова «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА», "INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL", где "МЕЖДУНАРОДНАЯ" ("INTERNATIONAL") - распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа, "ШКОЛА" ("SCHOOL") - учебное заведение, "ДИЗАЙН" ("DESIGN") - художественное конструирование предметов, изделий (см. "Англо-русский словарь" В.К.Мюллер, М., Р.язык, 1990, См. В.К. Мюллер "Англо-русский словарь", М.: "Русский язык", Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), представляют собой видовое наименование предприятия, территорию оказания услуг, назначение услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1

статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель длительный период (с 2005 года) является правообладателем



товарных знаков «», «» по

свидетельствам №№302922, 673896, зарегистрированных в отношении услуг 41 класса МКТУ, при этом словесные элементы «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА», «INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL» являются неохраноспособными элементами обозначения;

- словосочетание «Международная школа дизайна» как минимум с 2000 года и до сегодняшнего времени устойчиво используется для индивидуализации услуг одной конкретной организации, работающей в сфере образования, как единое обозначение, употребляющееся в виде устойчивого словосочетания - наименования конкретного учебного заведения;
- заявителем приводятся сведения о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении школы, работающей в международном масштабе в сфере обучения дизайну, что сформировало у читателей-потребителей корректные и соответствующие действительности ассоциации между наименованием компании «Международная школа дизайна» и услугами в области образования (в том числе обучению дизайну);
- в сфере образования репутационная составляющая крайне велика,

поскольку идет в соотношении и с фирменным наименованием, и товарным знаком. Обучение дизайну это не массовый продукт, объем рынка дополнительного профессионального образования в этой сфере относительно невысокий, в этой связи высокие результаты узнаваемости Международной школы дизайна позволяют зарегистрировать заявленное обозначение как соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ “обучение практическим навыкам [демонстрация] в области дизайна; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области дизайна; переподготовка профессиональная в области дизайна; услуги образовательно-воспитательные в области дизайна; услуги образовательные, предоставляемые школами в области дизайна” с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА”, “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL”.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2010 г. по делу №СИП-804/2018 (1);
- копия обложки в специализированном журнале “Образование и карьера”, №17 (2);
- распечатки регистратора доменов nic.ru, информация о сайте 2006 г., с 1996 года Школа является владельцем домена: designschool.ru. (3);
- копии сертификата ИДА, сканы лицензий, сканы удостоверений и наградных листов (4);
- копии обложек учебников (5);
- копии публикаций о выпускниках “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” с копиями записей в книге учетов дипломов (6);
- копии дипломов и договоров с выпускниками 2016-2018 г.г. (7);

- копии книг учета выдачи дипломов “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” 2008 - 2019 г.г. (8);

- копии договоров с преподавателями (9);

- копии рекомендательного письма Комиссии Совета Федерации РФ 2010 г., Департамента Предпринимательства и инновационного развития г. Москвы с приложением (10);

- фотографии выступлений зарубежных преподавателей и дизайнеров (11);

- список пособий, копии обложек книг, пособий и их тиражи (12);

- копии первых страниц газеты (13);

- статистика посещений сайта, список мероприятий 2015 -2019 г.г (14);

- штатное расписание, информация о проведении мероприятия “День открытых дверей” 2019 г. (15);

- данные по загруженным работам на конкурс Дизайн-Дебют за 2012 г. (16);

- сведения о рекламных материалах, подготовленных Международной Школой Дизайна в Москве и Санкт-Петербурге (17);

- справка о бюджете на рекламу (18);

- копии договоров на рекламу, оплаты, акты выполненных работ 2015 г. (19);

- копии договоров на рекламу, оплаты, акты выполненных работ 2016 - 2017г.г. (20);

- копии договоров на рекламу, оплаты, акты выполненных работ 2018 г. (21);

- копии договоров на рекламу, оплаты, акты выполненных работ 2019 г. (22);

- отчет об экспертной оценке “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА IDS INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” (ТЗ № 673896) (23);

- лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству № 673896, мероприятия, отчеты о проделанной работе услуг 41 класса МКТУ, договора на рекламу, оплаты, акты (Санкт-Петербург 2017-2019 гг.) (24);

- протокол осмотра 2018 г. доказательств информации о “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА IDS INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” на электронных ресурсах, информация о “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА IDS INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” социальных сетях 2010-2013

г.г. (25);

- реклама “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” в интернете на различных сайтах 2011 - 2020 г.г. (26);

- реклама в журналах с указанием тиражей 2001 -2016 г.г. (27);

- договор на оптимизацию Интернет-сайта 01.09.2008 г., сведения по запросу ключевых слов сайта заявителя на 2016 г., перечень наиболее посещаемых страниц сайтов в области дизайна, на которых размещены материалы Международной Школы Дизайна или ссылки на Международную Школу Дизайна, скриншоты соц. Сетей (28);

- информация об услугах, предлагаемых заявителем под заявленным обозначением, в справочнике информационном интернет - ресурсе www.spr.ru, распечатки из поисковых интернет-ресурсов Yandex и Google за 2011 - 2018 г.г. (29);

- копия договора № 1-02/12 от 02.12.2020 на оказание услуг по проведению литературного обзора статей, опубликованных в ведущих научных изданиях, одобренных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, на тему упоминаний обозначения “Международная школа Дизайна” (30);

- публикации о региональных мероприятиях с участием “Международная школа Дизайна” (31);

- анкеты студентов с информацией (география) и отчеты о количестве студентов из регионов (32);

- статистика по рекламе в регионах (33);

- список публичных мероприятий 2015 - 2019 г.г., проведенных Международной школой дизайна, в том числе с привлечением иностранных преподавателей международного уровня (34);

- Заключение № Б-150321-2 от 15 марта 2021 г.(35).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (04.12.2019) заявки № 2019762127 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



«**DESIGN SCHOOL**», состоящее из буквенных элементов “IDS”, выполненных жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесных элементов “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА” и “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL”, расположенных сверху и снизу от указанных буквенных элементов, выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Заявитель испрашивает правовую охрану товарному знаку в отношении услуг 41 класса МКТУ “обучение практическим навыкам [демонстрация] в области дизайна;

организация и проведение мастер-классов [обучение] в области дизайна; переподготовка профессиональная в области дизайна; услуги образовательно-воспитательные в области дизайна; услуги образовательные, предоставляемые школами в области дизайна” с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА”, “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL”.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия входящих в его состав словесных элементов “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА”, “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий (см. "Англо-русский словарь" В.К.Мюллер, М., Р.язык, 1990, См. В.К. Мюллер "Англо-русский словарь", М.: "Русский язык", Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) показал, что включенные в состав обозначения слова «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА», "INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL", имеют следующие значения, слово "МЕЖДУНАРОДНАЯ" ("INTERNATIONAL") - распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа, слово "ШКОЛА" ("SCHOOL") - учебное заведение, слово "ДИЗАЙН" ("DESIGN") - художественное конструирование предметов, изделий.

Таким образом, данные словесные элементы представляют собой видовое наименование предприятия, указывают на территорию оказания и назначение услуг, которые не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что элементы, подпадающие под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть включены в состав знака в качестве его охраняемых элементов в том случае, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Вместе с тем, коллегия не усматривает в представленной композиции признаков оригинальности – так, анализируемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом друг под другом, что является частым и распространенным

принципом построения товарного знака.

Что касается указанных заявителем примеров регистраций товарного знака



“” по свидетельству №302922, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ “издание книг, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, организация и проведение конгрессов, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), публикация интерактивная книг и периодики, обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми), услуги образовательно-воспитательные, видеосъемка, фотографирование, служба новостей, публикация с помощью настольных электронных издательских систем, услуги студий записи, организация учебных или развлекательных конкурсов, в том числе конкурсов красоты, представления театрализованные (презентации), обучение практическим навыкам (демонстрация), ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), организация и проведение мастер-классов (обучение)”, товарного знака



“” по свидетельству №673896, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ “обучение заочное в области дизайна; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области дизайна; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области дизайна; организация и проведение семинаров в области дизайна; организация конкурсов [учебных] в области дизайна; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] в области дизайна; переподготовка профессиональная в области дизайна; услуги

образовательно-воспитательные в области дизайна”, то данные регистрации не могут быть положены в основу вывода об охраноспособности элементов “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА”, “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL”, поскольку они исключены из правовой охраны в данных знаках в рамках пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и/или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ документов (2-35), представленных на стадии экспертизы и при подаче настоящего возражения, показал следующее.

Представленная информация действительно свидетельствует о том, что заявитель работает в Москве с 1995 года в области профессионального образования дизайна интерьера под обозначение «Международная Школа Дизайна» (далее - Школа). С 2000 года Школа является членом Международной ассоциации дизайнеров интерьера (ИДА), поддерживающей специалистов в области дизайна, и выступающей за развитие образования с целью повысить ценность и понимание дизайна как профессии. С 2002 года Школа начала осуществлять свою деятельность на основании лицензий Департамента образования города Москвы в форме Некоммерческой организации «Негосударственное образовательное учреждение «Международная Школа Дизайна - XXI век». Санкт-Петербургское отделение Школы начало свою деятельность в 2002 году (лицензия Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 2004 года) и в декабре 2017 года отметила пятидесятилетие. Учредителем Школы и ее бессменным руководителем является Лазарева Надежда Николаевна, которая является автором первого в России учебника по дизайну интерьера, изданного под брендом Школы. Все книги и материалы Лазаревой Н.Н. изданы под брендом “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА”, “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL”. Под данным обозначением выпускаются

также учебные пособия, брошюры, книги и другие печатные издания.

Международная Школа Дизайна проводит обучение в очной (дневная и вечерняя), очно-заочной, заочной и дистанционной формах по направлениям: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, предметный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, фэшн-дизайн. Вместе с возражением представлены сведения о выпускниках Школы, среди которых дизайнеры с мировой известностью и победители международных конкурсов, информация о полученных дипломах и договорах на образование с преподавателями.

Согласно представленным документам Школа принимает участие в программах международного сотрудничества под эгидой Комиссии Совета Федерации РФ по международному техническому и гуманитарному сотрудничеству. К сотрудничеству в обучении Школа привлекает зарубежных преподавателей и мэтров дизайна. В представленных материалах содержится подробная информация об услугах образования, предлагаемых заявителем.

С 1996 года Школа является владельцем домена: designschool.ru. Сайт заявителя пользуется популярностью и набирает обороты по количеству просмотров.

Представлены данные о рекламной деятельности Школы, в том числе, посредством сети Интернет (в социальных сетях, на электронных ресурсах, на различных сайтах), в журналах, проведения всевозможных мероприятий, касающихся конкурсов, семинаров, выставок, симпозиумов, круглых столов и так далее.

Вместе с тем, проанализировав большой массив представленных документов, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение использовалось в качестве индивидуализирующей функцией заявителя в области обучения дизайна интерьера, наряду с такими иными названиями Школы как “МЕЖДУНАРОДНАЯ



ШКОЛА ДИЗАЙНА” и «IDS», и как обозначение “”, в состав которого также входят элементы “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА” и «INTERNATIONAL design school», а также представлено изображение со словесными элементами “МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА” “INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL” в различных комбинациях (в том числе, одно под другим, в одну строку).

Следует также отметить, что на представленных материалах (в частности, бланках компании, сведениях из сети Интернет) заявленное обозначение выполнено в различной цветовой гамме.

Заключение (35) не может быть принято во внимание и учтено в пользу приобретения различительной способности заявленного обозначения для услуг в сфере образования по заявке №2019762127, поскольку оно приведено не в отношении заявленного комбинированного обозначения, а в отношении отдельного словосочетания «Международная школа дизайна».

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений о степени информированности потребителей о заявленном комбинированном обозначении, включая результаты социологических опросов.

С учетом сказанного, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное комбинированное обозначение только в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака будет ассоциироваться у среднего российского потребителя с услугами, оказываемыми заявителем.

В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки и их ассоциативности только с услугами заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что



обозначение «**DESIGN SCHOOL**» в результате его длительного и активного использования в отношении услуг в области образования стало ассоциироваться у потребителей с заявителем как с производителем услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, исключительное право на словесные элементы «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» «INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL» не может принадлежать какому-нибудь одному хозяйствующему субъекту, поскольку должно быть свободно в гражданском обороте при оказании соответствующих услуг в области образования.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2021.