

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



“**INTERNATIONAL design school**” 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



“**IDS INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL**” 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.