


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 19.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ШКОЛА НОВОГО КИНО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742745, при этом установила следующее.

Заявка № 2020742745 на регистрацию комбинированного



обозначения «» была подана 10.08.2020 на имя Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА НОВОГО КИНО», Москва, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с заявлением об изменении в заявке сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, поступившим 09.03.2021, сведения о заявителе изменены на Общество с ограниченной ответственностью «ШКОЛА НОВОГО КИНО», Москва.

Роспатентом было принято решение от 23.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742745 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ с указанием слов «SCHOOL OF NEW CINEMA» в качестве неохраняемых.

В соответствии с заявлением о внесении изменений в перечень товаров и услуг, поступившим 15.03.2021, экспертиза заявленного обозначения проведена в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 - DVD и CD с записью звука [фонограммы с записями музыкальных произведений и исполнений]; DVD и CD с записью звука и/или изображения [видеофильмы, мультипликационные фильмы и кинофильмы]; виртуальные реалити системы; киноплёнки экспонированные [видеофильмы, мультипликационные фильмы и кинофильмы]; плёнки экспонированные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки];

16 - афиши; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, относящиеся к 16 классу, изображения графические; календари; открытки музыкальные; открытки почтовые; периодические издания; продукция полиграфическая; фотографии;

35 - агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; администрирование актеров [артистов-исполнителей]; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; консультации по управлению персоналом; макетирование рекламы; маркетинг и менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск и продвижение актеров [артистов-исполнителей]; представление шоу-продуктов на всех медиасредствах с рекламной целью; продвижение услуг [для третьих лиц] в области производства аудиовидеозаписей и зрелищных мероприятий; продвижение услуг в

области шоу-бизнеса; производство рекламных фильмов; производство рекламных фильмов и видеоклипов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама, в том числе интерактивная; реклама в компьютерной сети; репродуцирование документов; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление [коммерческое] проектами в области шоу-бизнеса; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; услуги фотокопирования;

36 - спонсорство финансовое; субсидирование актеров [артистов-исполнителей]; субсидирование проектов [коммерческих] в области шоу-бизнеса; финансирование; финансирование проектов [коммерческих] в области шоу-бизнеса; финансирование производства аудио- и/или визуальных произведений;

38 - вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; радиовещание;

41 - академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дополнительное образование; дублирование; издание книг, газет и журналов; информационные услуги, связанные со зрелищными мероприятиями и событиями; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы развлекательные; макетирование

публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж аудиовидеозаписей; монтаж теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; обучение заочное, обучение очное, обучение дистанционное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; он-лайн показы; организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация досугов; организация зрелищных мероприятий; организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение организация балов; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация интерактивных образовательных и культурных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; передачи телевизионные; переподготовка профессиональная; постановка учебных спектаклей и/или миниатюр; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; производство аудио-, видеопродуктов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и

кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация музыкальных произведений и исполнений; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радио-и телевизионные передачи, в том числе развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги актеров, услуги по написанию сценариев; услуги исполнителей; услуги киноvideоцентров; услуги киномедиацентров; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музыкантов; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий звукозаписи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

45 - доверительное управление авторскими правами на музыкальные и/или лирические работы; доверительное управление смежными правами на фонограммы и исполнения; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; приобретение, менеджмент и/или коммерческая эксплуатация авторских и/или смежных прав на музыкальные, драматические и/или кинематографические произведения; приобретение, отчуждение и иные возмездные способы; приобретение, отчуждение и иные возмездные способы использования авторских прав на музыкальные и/или лирические работы; распоряжение в интересах третьих лиц авторскими правами на музыкальные, драматические и/или кинематографические произведения; распоряжение смежными правами на фонограммы и исполнения.

Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «SCHOOL OF NEW CINEMA» (в пер. с англ. – «школа нового кино», см. Интернет, Словари: <https://translate.yandex.ru/>), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, а именно на вид и назначение заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время для части заявленных услуг 36 класса МКТУ, заявленное обозначение со словесными элементами «SCHOOL OF NEW CINEMA» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются по отношению к услугам, поскольку прямого указания на понятие «услуга» пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит;

- на вопрос, обладает ли товарный знак (или его элементы) различительной способностью или не обладает, «сильный» он или «слабый», может ответить лишь рынок и потребитель;

- вполне логично дискламирывать родовой термин «школа», однако термин «школа» заключен в синтаксически согласованную грамматически оформленную конструкцию, обладающую своим собственным семантическим содержанием, отличающимся от семантического содержания термина «школа»;

- словесное обозначение «SCHOOL OF NEW CINEMA» – это фантазийное обозначение, регистрация которого никак не может нарушить основные принципы конкуренции и свободы рынка, а следовательно, оно

может получить правовую охрану в составе композиции комбинированного товарного знака;

- заявленные услуги «академии [обучение]; дополнительное образование; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное, обучение очное, обучение дистанционное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; он-лайн показы; 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; организация интерактивных образовательных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; постановка учебных спектаклей и/или миниатюр; проведение экзаменов» действительно могут косвенно ассоциироваться с образовательной деятельностью, однако все остальные услуги и товары никак не связаны с образовательной деятельностью или воспитанием;

- фирменное наименование заявителя может быть включено в состав композиции принадлежащего ему товарного знака, что должно быть принято во внимание;

- словесный элемент «SCHOOL OF NEW CINEMA» указывает не на видовое наименование заявителя и основной вид его деятельности, а характеризует принципиально новое направление в современной кинематографии, объединяющее целый ряд учреждений дополнительного образования в области кинематографии: Московская школа нового кино, Сибирская школа нового кино, Санкт-Петербургская школа нового кино и т.д.;

- учредителем и мажоритарным акционером ранее указанных учреждений дополнительного образования в области новой кинематографии является «Московская школа нового кино», она же

является аффилированным лицом по отношению к указанным учреждениям;

- словесное обозначение «SCHOOL OF NEW CINEMA» представляет собой прямой перевод обозначения «ШКОЛА НОВОГО КИНО», которое возникло и стало применяться задолго до даты подачи заявки № 2020742745;

- в целях продвижения и расширения данного проекта теми же учредителями было инициировано создание АНО ДО «Сибирская школа нового кино», АНО ДПО «Санкт-Петербургская школа нового кино», АНО «Центр киноискусства «Московская Академия кино»;

- обозначение «ШКОЛА НОВОГО КИНО» является элементом, объединяющим все эти многочисленные Автономные некоммерческие организации в единое целое с общим индивидуализирующим элементом, не имеющим какой-либо географической привязки;

- фильмы студентов Московской школы нового кино принимали участие и получали призы в конкурсных программах множества международных и российских кинофестивалей, среди них: Канн, Венеция, Берлин, Локарно, Роттердам, Сан-Себастьян, Оберхаузен, Торонто, Монреаль, Амстердам, Салоники, Анси, Минск, Лейпциг, Кинотавр, ММКФ, Артдокфест, Послание к человеку, Зеркало, Дух огня, Меридианы тихого, Окно в Европу, Moeff, Beat film festival, Киношок и многие другие;

- словесное обозначение «Школа Нового Кино» получило широкую известность в кинематографических кругах задолго до даты подачи заявки № 2020742745 и, следовательно, приобрело различительную способность в результате его систематического и широкого использования и в связи с этим не подлежит дискламации и должно быть включено в состав композиции комбинированного товарного знака и знака обслуживания в качестве охраняемого элемента;

- позиция заявителя подтверждается практикой рассмотрения

подобных ситуаций Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742745 и зарегистрировать его в отношении всего перечня товаров и услуг, приведенных в решении от 23.06.2021 без дискламации словесного элемента «SCHOOL OF NEW CINEMA».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Список аффилированных лиц.
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Школа нового кино».
3. Копии дипломов лауреатов и сертификатов.
4. Копии договоров от 30.09.2020, 09.11.2020, 27.09.2018, 18.01.2017, 27.09.2017, 30.09.2015, 23.09.2013, 07.02.2013, 11.10.2013, 26.09.2013, 19.09.2014, 16.09.2014, 18.11.2016, 30.09.2016, 30.09.2013.
5. Распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.08.2020) заявки № 2020742745 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.


Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой фантазийную фигуру. Справа от изобразительного элемента расположены слова «SCHOOL OF NEW CINEMA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в три строки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09 16, 35, 36, 38, 41 и 45 классов МКТУ.

Слова «SCHOOL OF NEW CINEMA» переводятся с английского языка на русский язык как «ШКОЛА НОВОГО КИНО» (на что указано заявителем), не образуют устойчивого словосочетания, закрепленного в словарных источниках, в связи с чем правомерным является анализ входящих в обозначение слов коллегией по-отдельности.

Для оценки того, соответствует ли обозначение требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо учитывать семантику заявленного на регистрацию обозначения и те виды товаров/услуг, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Довод возражения о том, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются по отношению к услугам, поскольку прямого указания на понятие «услуга» пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит, является неправомерным в силу положений пункта 2 статьи 1477 Кодекса.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «SCHOOL» (школа), который не является фантазийным, представляет собой название учебно-воспитательного заведения для обучения, образования и воспитания детей, молодежи и взрослых (см. <http://www.glossary.ru>). Кроме того, под школой (в искусстве) понимается группа художников или совокупность художественных произведений, связанных общностью стилистического, тематического и технического характера (<http://www.glossary.ru>).

Другие слова «CINEMA» – кино (то же, что кинематограф, кинематография, см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/>) и «NEW» – новый (впервые сделанный, недавно появившийся, относящийся к ближайшему времени или к нашей эпохе, ранее неизвестный, вновь открытый, не тот, что прежде, иной, изменившийся, см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/>) также являются значимыми, с точки

зрения грамматики представляют собой относящиеся к существительному «SCHOOL» пояснения, конкретизирующие понятие «SCHOOL».

В понятие кинематографа входят: киноискусство (вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи движущихся изображений) и киноиндустрия (кинопромышленность) (отрасль экономики, производящая кинофильмы, спецэффекты для кинофильмов, мультипликацию, и демонстрирующая эти произведения для зрителей). Производство кинофильмов сосредоточено на киностудиях. Фильмы демонстрируются в кинотеатрах, по телевидению, распространяются «на видео» в форме видеокассет и видеодисков, а с появлением скоростного интернета стало доступным скачивание кинофильмов в форме видеофайлов на специализированных сайтах или посредством пиринговых сетей, а также просмотр онлайн (что может нарушать права правообладателей кинофильма) (<https://ru.wikipedia.org>).

В соответствии понятиями, относящимися к киноиндустрии (ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»):

кинематография – область культуры и искусства, включающая в себя совокупность профессиональной, творческой, производственной, научной, технической, образовательной деятельности, направленной на создание и использование произведений кинематографии;

фильм – аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных на киноплёнке или на иных видах носителей и соединённых в тематическое целое последовательно связанных между собой кадров и предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не менее чем 52 минуты является

полнометражным фильмом. Фильм продолжительностью менее чем 52 минуты является короткометражным фильмом;

кинолетопись – регулярные съемки документальных сюжетов, отражающих характерные (преимущественно уходящие) особенности времени, места, обстоятельств и рассчитанных в перспективе на производство фильма;

прокат фильма – распространение фильма в любой форме и любыми способами;

показ фильма – публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами;

продюсер фильма – физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и прокат фильма;

прокатчик фильма – физическое или юридическое лицо, имеющее право проката фильма и осуществляющее или организующее его прокат;

демонстратор фильма – физическое или юридическое лицо, осуществляющее показ фильма;

кинозал – место, в котором осуществляется показ фильма;

организация кинематографии – организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, основными видами деятельности которой являются производство фильма; производство кинолетописи; тиражирование фильма; прокат фильма; показ фильма; восстановление фильма; техническое обслуживание кинозала; изготовление киноматериалов; изготовление кинооборудования; выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, кинолетописи (прокат кинооборудования, аренда павильонов, кинокомплексов, пошив костюмов, строительство декораций, изготовление грима, постижерских изделий, реквизита, игровой техники, специальных эффектов, обработка пленки, звуковое оформление фильма и иное);

образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в области кинематографии; хранение фильма; хранение исходных материалов кинолентописи;

кинопроект – комплект документов, на основании которых принимается решение о государственном финансировании производства национального фильма;

исходные материалы фильма – негатив, контратип, контрольная копия фильма, оригинал магнитных фонограмм перезаписи, музыки, шумов, видеофонограмма - мастер, компакт-диск и иные, необходимые для тиражирования фильма в любой материальной форме;

исходные материалы кинолентописи – негатив, видеофонограмма – мастер, оригинал магнитных фонограмм реплик и шумов и иные, необходимые для производства и тиражирования фильма в любой материальной форме;

тиражирование фильма – изготовление одной или более копий фильма (тираж) в любой материальной форме;

кинопродукция – фильм, исходные материалы фильма, кинолентопись, исходные материалы кинолентописи, тираж фильма или часть тиража фильма;

кинооборудование – оборудование, аппаратура, технические приспособления и запасные части к ним, используемые при производстве фильма, производстве кинолентописи, тиражировании фильма, прокате фильма, показе фильма, выполнении работ и оказании услуг по производству фильма, производству кинолентописи;

киноматериалы – сырье, материалы, используемые при производстве фильма, производстве кинолентописи, тиражировании фильма, восстановлении фильма, прокате фильма, показе фильма, выполнении работ и оказании услуг по производству фильма, производству кинолентописи, изготовлении кинооборудования;

администрация организации кинематографии – руководитель, заместители руководителя, члены правления, главный редактор, главный инженер, главный бухгалтер;

штатный творческий состав организации кинематографии – лица творческих профессий (режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, художник-аниматор, художник по костюмам, художник-гример, звукорежиссер, монтажер, редактор фильма, музыкальный редактор фильма, директор фильма), состоящие в трудовых отношениях с организацией кинематографии (члены трудового коллектива и лица, приравненные к ним);

нештатный творческий состав организации кинематографии – лица творческих профессий (автор сценария, композитор, актер, актриса – исполнители главных ролей), не состоящие в трудовых отношениях с организацией кинематографии;

штатный производственный состав организации кинематографии – члены трудового коллектива организации кинематографии и лица, приравненные к ним, за исключением лиц, входящих в штатный творческий состав или администрацию организации кинематографии в соответствии с настоящим Федеральным законом;

единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (далее также – единая информационная система) – совокупность содержащейся в базах данных федерального органа исполнительной власти в области кинематографии информации о показах фильмов в кинозалах и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

кинофестиваль – культурно-просветительное мероприятие, которое проводится в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами данного мероприятия, представляет собой показ специально отобранных фильмов и может иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов.

Таким образом, смысловое содержание словосочетания «SCHOOL OF NEW CINEMA» сводится к названию учебно-воспитательного заведения (сообщества) для обучения кинематографии изменившейся, ранее неизвестной.

Заявителем 15.03.2021 ограничен перечень товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Анализ охраноспособности словесных элементов заявленного обозначения по отношению к товарам/услугам испрашиваемого перечня показал следующее.

В отношении испрашиваемых товаров «DVD и CD с записью звука [фонограммы с записями музыкальных произведений и исполнений]», являющихся носителями исходных материалов фильма, товаров «DVD и CD с записью звука и/или изображения [видеофильмы, мультипликационные фильмы и кинофильмы]», являющихся материалами, необходимыми для тиражирования фильма, товаров «виртуальные реальности системы», являющихся техническими средствами, применяющимися в современном кинопроизводстве, товаров «киноплёнки экспонированные [видеофильмы, мультипликационные фильмы и кинофильмы]», являющихся носителем изображений в кинематографе, товаров «плёнки экспонированные», являющихся носителем изображений и использующихся при производстве фильма, кинолетописи, товаров «устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]», являющихся техническими средствами, применяющимися в киноиндустрии, спорное словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» указывает на назначение заявленных товаров (для киноиндустрии) и относится к сведениям, касающимся изготовителя товаров/услуг, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Продвижение или промоушен фильма — практика стимулирования сбыта в киноиндустрии, связанная главным образом с кинопрокатом. Продвижение начинается почти одновременно с написанием сценария,

занимается этим продюсер. Для продвижения фильма кроме самого фильма съёмочной группой готовится стандартный комплект рекламных материалов, в который входят расширенная аннотация, список основного состава творческой группы, фотографии наиболее выразительных кадров фильма, которые снимает прикрепленный к группе фотограф фотоцеха во время съёмок на натуре и в павильоне. Часть фотографий из комплекта передается в печатные и сетевые СМИ. Кроме того, для продвижения киностудия готовит рекламные ролики, которые монтируются из дублей, не вошедших в фильм, или отснятых специально. Важное значение для промоушена имеют киноплакаты. Ещё до выхода фильма начинается рекламная кампания: проводятся пресс-конференции, репортажи со съёмок, рекламные ролики транслируются по телевидению и показываются в кинотеатрах, фотографии и интервью публикуются в прессе. Один из важных моментов продвижения — организация громкой премьеры фильма с приглашением звёзд и знаменитостей, обеспечивающих резонанс в СМИ. Продюсер просчитывает заранее, сколько кинотеатров купят фильм, сколько зрителей его посмотрят, а также насколько он окупится и какую принесёт прибыль. Продвижению фильма также способствует участие картины в различных кинофестивалях, номинациях на кинопремии. После того как прокат фильма в сети кинотеатров налажен, начинается широкое производство видеокассет и оптических дисков. Иногда DVD появляются почти параллельно с началом проката на большом экране. Самая широкая аудитория получает возможность познакомиться с картиной, когда она выходит на телеэкран (https://ru.wikipedia.org/wiki/Продвижение_фильма).

В связи с этим в отношении товаров «афиши», «издания печатные; изображения графические; календари; открытки музыкальные; открытки почтовые; периодические издания; продукция полиграфическая; фотографии», представляющим собой полиграфическую продукцию, то есть материалами, необходимыми для продвижения продукции

киноиндустрии, словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» характеризует эти товары, поскольку указывает на их назначение и относится к сведениям, касающимся изготовителя товаров/услуг, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

По отношению к товарам «изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, относящиеся к 16 классу», используемым в качестве рекламной/сувенирной продукции, словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» является описательным, поскольку характеризует конкретного изготовителя товаров/услуг (следовательно, относится к сведениям, касающимся изготовителя товаров/услуг), не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, «создатели кинофильмов и кинокомпании могут воспользоваться еще одним ценным приемом — техникой скрытой рекламы: те или иные брендовые товары (имеющие товарный знак) «вписываются» в сюжетную линию фильма» (https://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/ip_and_film.html).

Услуги «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; администрирование актеров [артистов-исполнителей]; демонстрация товаров; изучение рынка; макетирование рекламы; маркетинг и менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск и продвижение актеров [артистов-исполнителей]; представление шоу-продуктов на всех медиасредствах с рекламной целью; продвижение услуг [для третьих лиц] в области производства аудиовидеозаписей и зрелищных мероприятий; продвижение услуг в области шоу-бизнеса; производство рекламных фильмов; производство рекламных фильмов и видеоклипов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;

публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама, в том числе интерактивная; реклама в компьютерной сети; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление [коммерческое] проектами в области шоу-бизнеса; услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров», относящиеся к деятельности по продвижению, характеризуются обозначением «SCHOOL OF NEW CINEMA», поскольку указывают на наименование предприятия, назначение этих услуг. Следовательно, в отношении этих услуг спорный элемент не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг «субсидирование актеров [артистов-исполнителей]; субсидирование проектов [коммерческих] в области шоу-бизнеса; финансирование проектов [коммерческих] в области шоу-бизнеса; финансирование производства аудио- и/или визуальных произведений; спонсорство финансовое; финансирование» слова «SCHOOL OF NEW CINEMA» не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют их, как относящихся к киноиндустрии, к изготовителю товаров/услуг, указывают на назначение.

Кинопроизводство — процесс создания кинофильмов от первоначального замысла до непосредственного показа готового продукта аудитории в кинотеатрах, посредством телевидения или Интернета. Как правило, кинопроизводство требует вовлечения большого количества людей, больших временных и материальных затрат (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинопроизводство>).

Кинопроизводство включает в себя ряд определенных этапов, таких как первоначальный сюжет, идея или заказ, написание сценария, кастинг, съемки, звукозапись и обработка звука, монтаж и предпоказ готового продукта перед аудиторией, за которыми могут следовать реализация

фильма и показ его в кинотеатрах (<https://ru.wikiours.comстатья/кинопроизводство>).

Услуги «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информационные услуги, связанные со зрелищными мероприятиями и событиями; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы развлекательные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж аудиовидеозаписей; монтаж теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание теле- и киносценариев; он-лайн показы; организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация досугов; организация зрелищных мероприятий; организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; организация и проведение концертов; организация и проведение организация балов; организация интерактивных культурных мероприятий; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; передачи телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; производство аудио-, видеопродуктов; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат театральных декораций; публикация музыкальных произведений и исполнений; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радио-и телевизионные передачи, в том числе развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных;

составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги актеров, услуги по написанию сценариев; услуги исполнителей; услуги киновидеоцентров; услуги киномедиацентров; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музыкантов; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий звукозаписи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы» относятся к индустрии развлечений, по отношению к которой заявленное обозначение, содержащее указание на вид развлекательного формата (кино, киноиндустрия, кинематография), не может быть признано фантазийным, поскольку воспринимается исключительно в качестве характеристики названных услуг, как относящихся к кинематографу, следовательно, в отношении перечисленных услуг спорное обозначение «SCHOOL OF NEW CINEMA» не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

«Услуги переводчиков» могут рассматриваться как дублирование, следовательно, словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» по отношению к таким услугам характеризуют их, как относящихся к кинематографу.

«Какую роль в кинематографе играет интеллектуальная собственность? Ответ прост: ИС является «тканью» всего процесса! ИС определяет каждый этап создания кинофильма от сценария до экрана [...] Среди всех прав ИС авторское право является стержневым элементом всего процесса производства кинофильма. Авторское право, помимо прочего, защищает авторов или правообладателей от несанкционированного использования другой стороной их произведений. Достаточно посмотреть на длинный список имен в титрах в конце фильма, чтобы в общих чертах понять, сколько людей участвует в производстве кинокартины. Это комплексный, коллективный процесс, который порождает многочисленные и разнообразные виды прав, касающихся разных этапов создания фильма, таких как написание сценария и музыки,

режиссура и исполнение. Права, связанные с каждым из этих этапов, должны пройти процедуры лицензирования, передачи и оформления; только тогда продюсер — человек, отвечающий за превращение творческой мысли в востребованную коммерческую идею, — может заявить свои права на тот или иной фильм, получить необходимые средства для производства и выдавать лицензии, разрешающие прокат кинокартины, с целью ее максимально широкого распространения. Продюсер отвечает за реализацию кинопроекта. Хотя он может и не быть автором первоначальной идеи сценария, но без его проницательности и энтузиазма кинопроект едва ли когда-то увидит свет. В ходе процесса кинопроизводства продюсеры заключают многочисленные соглашения, определяющие порядок использования прав ИС, возникающих в результате участия в процессе различных творческих сторон, и форму вознаграждения. Эти договоренности основаны на авторском и договорном праве и получили название «последовательности правоустанавливающих документов» [...] Искушённый продюсер пытается заполучить максимально широкие права, с тем чтобы обеспечить оптимальную рентабельность и иметь свободу действий, например, для создания следующей серии фильма. Первоначальный владелец авторского права, со своей стороны, прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить за собой некоторые права, например право на публикацию, права на постановку пьесы, права на трансляцию по радио, права на использование образов героев (если у кого-то появится желание написать продолжение). Подробные договоры о продаже прав помогают избежать в будущем непредвиденных правовых проблем» (см. https://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/ip_and_film.html).

В отношении услуг «доверительное управление авторскими правами на музыкальные и/или лирические работы; доверительное управление смежными правами на фонограммы и исполнения; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области

интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; приобретение, менеджмент и/или коммерческая эксплуатация авторских и/или смежных прав на музыкальные, драматические и/или кинематографические произведения; приобретение, отчуждение и иные возмездные способы; приобретение, отчуждение и иные возмездные способы использования авторских прав на музыкальные и/или лирические работы; распоряжение в интересах третьих лиц авторскими правами на музыкальные, драматические и/или кинематографические произведения; распоряжение смежными правами на фонограммы и исполнения», представляющих собой деятельность в области интеллектуальной собственности, словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA», включающее указание на деятельность в области кинематографии, является характеристикой данных услуг, поскольку указывает на наименование предприятия, вид и назначение заявленных услуг, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

«Переход с пленки на «цифру» в последние годы оказал очень большое влияние на отрасль, повысив качество продукции, сократив расходы и сроки производства, а также упростив доступ в киноиндустрию для любителей и создателей бюджетных фильмов [...] Широкое использование и применение цифровых технологий, в том числе и сети Интернет, в корне меняют индустрию кино с точки зрения методов потребления и распространения кинопродукции (потокное видео и скачивание) и сглаживает различия. Цифровые технологии, бесспорно, являются той средой, которая подпитывает любовь к кинематографу во всем мире» (https://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/ip_and_film.html).

Услуги «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; радиовещание» представляют собой услуги телекоммуникационные, включают деятельность онлайн-кинотеатров,

использование кинопродукции с использованием цифровых технологий, в связи с чем для этих услуг слова «SCHOOL OF NEW CINEMA» являются описательными, не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Для услуг «академии [обучение]; дополнительное образование; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное, обучение очное, обучение дистанционное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация интерактивных образовательных мероприятий; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; постановка учебных спектаклей и/или миниатюр; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]» слова «SCHOOL OF NEW CINEMA» также не могут рассматриваться как фантазийные, поскольку данное словосочетание указывает на вид и назначение услуг, содержит сведения, касающиеся изготовителя товаров/услуг, следовательно, не могут быть признаны соответствующими пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Услуги спортивного направления «организация спортивных состязаний; прокат снаряжения для подводного погружения» относятся к деятельности в области воспитания и предоставлению оборудования, что, в свою очередь, характеризуется словами «SCHOOL» (школа) и «CINEMA» (кино), входящими в состав заявленного обозначения. Иными словами словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» указывает на киноиндустрию и деятельность воспитательную, что не позволяет признать его фантазийным в том числе и для названных услуг.

Услуги «издание книг, газет и журналов; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; служба новостей», «ведение автоматизированных баз данных; обзоры печати; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений», «репродуцирование документов; услуги фотокопирования» сопутствуют образовательной деятельности, а также деятельности по созданию аудиовизуальных произведений в связи с чем для этих услуг слова «SCHOOL OF NEW CINEMA» являются их характеристикой и не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

По отношению к телекоммуникационным услугам «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете» спорное словосочетание является описательным, поскольку содержит сведения относительно производителя товаров/услуг, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Для услуги «консультации по управлению персоналом» спорное обозначение воспринимается как указание на область кинематографии, следовательно, также не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия не усматривает в испрашиваемом перечне товаров и услуг, по отношению к которым спорное обозначение могло быть признано фантазийным или ложным и вводящим потребителя в заблуждение. В связи с этим указание оспариваемого решения на то, что для части заявленных услуг 36 класса МКТУ, заявленное обозначение со словесными элементами «SCHOOL OF NEW CINEMA» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляется ошибочным. Для всех испрашиваемых заявителем услуг 36 класса МКТУ в оспариваемом решении приведен вывод о регистрации с указанием элемента «SCHOOL

OF NEW CINEMA» в качестве неохраняемого, что, как следует из анализа, приведенного выше, является правомерным.

Относительно того, что сочетание слов «SCHOOL», «OF», «NEW» и «CINEMA» может восприниматься как фантазийное в целом, то данные обстоятельства материалами возражения не доказаны.

Поскольку неохраняемые элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, то возможность регистрации с дискламацией слов «SCHOOL OF NEW CINEMA» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует иметь в виду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи коллегией рассмотрены представленные заявителем сведения и материалы, анализ которых показал следующее.

Заявитель сообщает, что обозначение «Школа Нового Кино» получило широкую известность в кинематографических кругах задолго до даты подачи заявки № 2020742745 и представляет список аффилированных лиц, выписку из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, копии дипломов лауреатов и сертификатов, копии договоров и распечатки из сети Интернет.

Коллегия поясняет, что для приобретения обозначением различительной способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией/услугами, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.

В данном случае словосочетание «SCHOOL OF NEW CINEMA» в представленных документах не используется. В свою очередь, использование иного алфавита влияет на восприятие обозначения потребителями, в частности, на его фонетическую составляющую, в связи с чем использование обозначения в кириллице не может служить подтверждением использования его перевода.

Кроме того, представленные заявителем документы не подтверждают того, что словосочетание «Школа Нового Кино» приобрело различительную способность в отношении товаров/услуг заявителя.

Так, распечатки сети Интернет не имеют дат публикации материалов и/или касаются Московской школы нового кино, Санкт-Петербургской школы нового кино, Сибирской школы нового кино и не содержат позиционирования на дату подачи заявки № 2020742745 обозначения «Школа Нового Кино» как объединяющего ряд учреждений дополнительного образования в области кинематографии.

Все эти учреждения не являются филиалами заявителя, согласно данным ЕГРЮЛ. Следовательно, оснований для вывода о том, что заявителем объединены образовательные учреждения, упомянутые выше, у коллегии нет.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности заявителя является издание книг. Договоры с учениками заключены не заявителем, а указанными учреждениями дополнительного образования.

Совокупность приведенных сведений не позволяет прийти к выводу об обоснованности утверждения заявителя об оказании им комплекса услуг в области образования в сфере кинематографии.

Таким образом, утверждение заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности и возможности применения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В отношении существования практики регистраций товарных знаков, приведенной заявителем в качестве примеров в тексте возражения,

коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Включение фирменного наименования в состав товарного знака, действительно, допускается законодательством, однако, сам факт такого совпадения не является основанием для признания спорного элемента охраноспособным, поскольку проверка фирменных наименований с точки зрения их соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса не производится.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2021.