

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 10.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НЕ ШКОЛА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743440, при этом установила следующее.


Обозначение «**НЕ ШКОЛА**» по заявке №2023743440

подано 22.05.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 07.08.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023743440 для части товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ с указанием словесных элементов «НЕ ШКОЛА» в качестве неохраняемых, ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «НЕ ШКОЛА» («Не» - это отрицательная частица, которая сообщает следующему за ним слову значение противоположное или отрицательное; «Школа» - это учебно-воспитательное заведение для обучения, образования и воспитания детей, молодежи и взрослых / см.

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/879750?ysclid=ltfsm6nwx703865364>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/270614>,<https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/4643/>
ШКОЛА) являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на назначение заявленных товаров и услуг, а также область деятельности заявителя.

Проанализировав ответ заявителя на уведомление, экспертиза пришла к выводу, что аргументы, представленные заявителем, не способны преодолеть основание для отказа в государственной регистрации по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В остальной части товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ установлено несоответствие обозначения по заявке № 2023743440 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения со знаком

 BRITISH COUNCIL по международной регистрации №1197335 с приоритетом от 31.05.2016, зарегистрированного на имя The British Council, 1 Redman Place, Stratford London E20 1JQ, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

при оценке однородности заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ товарам и услугам 09, 16, 35, 41 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (знак обслуживания), экспертизой было установлено, что часть заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ (а именно товаров 09 класса МКТУ – «значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; книги электронные; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные

или загружаемые; приборы для обучения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов», услуг 35 класса МКТУ – «индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; поиск клиентов для третьих лиц; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги телемаркетинга», услуг 41 класса МКТУ – «академии [обучение]; видеосъемка; воспитание физическое; издание книг; квест комнаты [развлечения]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; обучение; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по

вопросам развлечений; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги диск-жокеев; услуги медиатек; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги развлекательные; услуги репетиторов [обучение]; услуги студий записи; учреждения образовательные дошкольные; хронометраж спортивных состязаний», услуг 42 класса МКТУ – «создание компьютерной графики для видеопроекций») являются однородными товарами и услугами, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (знак обслуживания), поскольку они соотносятся между собой как «род-вид», имеют одинаковый круг потребителей, а также рынок сбыта.

К сведению заявителя, экспертизой было учтено наличие регистрации знака обслуживания по свидетельству №621337 на имя заявителя, однако, указанный знак обслуживания не может выступать в качестве убедительного довода в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку заявленное обозначение имеет существенные отличия от ранее зарегистрированного знака обслуживания.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «НЕ ШКОЛА», «KIDS» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2024.

Заявитель считает, что словесные элементы «НЕ ШКОЛА» неправомерно и необоснованно исключены из объема правовой охраны.

Заявитель сообщает о принадлежности ему товарного знака

 **#НЕШКОЛА**
Играем, развиваемся, обучаемся
«**НЕШКОЛА**» по свидетельству №621337 с приоритетом от 03.06.2016, зарегистрированного в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Несмотря на

наличие отличий в заявлении обозначении « **НЕ ШКОЛА**»

и ранее зарегистрированном товарном знаке « **НЕШКОЛА**»
Играем, развиваемся, обучаемся», заявитель полагает, что выводы об охранных способностях элементов «НЕШКОЛА» и «НЕ ШКОЛА» должны быть едиными на основании принципа правовой определенности.

Кроме того, заявитель не согласен с выводом об отсутствии различительной способности у слов «НЕ ШКОЛА» в силу семантики данных слов, ссылаясь на то, что школа это традиционное учебное заведение, в то время как добавление к нему приставки «НЕ» превращает слово «ШКОЛА» в некий семантически нейтральный образ. В подтверждение довода об отсутствии описательного значения слов «НЕ ШКОЛА» заявителем представлено лингвистическое заключение ООО «Института независимых досудебных и судебных экспертиз». Согласно проведенному анализу и полученным выводам заявленное обозначение «НЕ ШКОЛА» не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса; не указывает на назначение заявленных товаров и услуг; не указывает прямо на услуги по обучению, ввиду чего не является описательным, требует домысливания; является фантазийным обозначением.

Заявителем проведено социологическое исследование мнения потребителей на примере обучающихся в организациях под названием «НЕ ШКОЛА», а также среди

подрядчиков по договорам, которое показало, что элемент «НЕ ШКОЛА» ассоциируется с определенным источником оказания услуг, а именно с руководителем компании заявителя.

В возражении сообщается также о принадлежности исключительных прав на коммерческое обозначение «НЕ ШКОЛА» с 2016 года, права на которое в составе имущественного комплекса были переданы от индивидуального предпринимателя Шардакова Антона Игоревича на имя заявителя – ООО «НЕ ШКОЛА» в 2024 году.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023743440 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ с включением элемента «НЕ ШКОЛА» в качестве охраняемого элемента.

Заявитель получил письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1197335 и представил его в материалы административного дела.

В подтверждение доводов возражения и дополнений к нему представлены следующие документы:

1. Результаты опроса обучающихся в «Не Школах»;
2. Результаты опроса партнеров заявителя;
3. Страница «Не Школы» на сайте «Forbes» с отметкой о 20 месте в рейтинге франшиз 2023 года; на том же сайте с отметкой о 18 месте в рейтинге франшиз 2024 года;
4. Статья на сайте «РБК»;
5. Описание кейсов партнеров «Не Школы» на сайте «Франшиза Инфо»;
6. Выписка ООО «Не Школа» из ЕГРЮЛ;
7. Скан-копия договора об отчуждении исключительного права на ноу-хау;
8. Скан-копия договора об отчуждении исключительных прав на образовательный контент;
9. «Не Школа» на сайте проекта Сколково;

10. Поисковая выдача по запросу «не школа» в поисковой системе «Google»;
11. Поисковая выдача по запросу «не школа» в поисковой системе «Яндекс»;
12. Идиоматическое выражение школа жизни в «Википедии»;
13. Слово «школа» в толковом словаре Ушакова;
14. Британский совет в «Википедии» (русскоязычной и англоязычной версиях);
15. Статья о логотипе Британского совета в издательстве «The Guardian»;
16. Сообщение МИД РФ для СМИ;
17. Новость с заявлением Британского Совета о прекращении деятельности;
18. Заключение специалиста №41-лэ/2024 от 28.02.2025 Института независимых досудебных и судебных экспертиз;
19. Письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1197335.

Изучив материалы возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (22.05.2023) поступления заявки №2023743440 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “**НЕ ШКОЛА**” состоит из словесных элементов «НЕ ШКОЛА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из четырех окружностей, расположенных в два ряда. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**BRITISH COUNCIL**» по международной регистрации №1197335 с приоритетом от 31.05.2016 состоит из словесных элементов «BRITISH COUNCIL», выполненных буквами латинского алфавита, а также из четырех окружностей, расположенных в два ряда. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении следующих товаров и услуг: 09 класса МКТУ «Downloadable electronic publications (Загружаемые электронные публикации)», 35 класса МКТУ «Services for the promotion of educational opportunities and cultural relations (Услуги по продвижению образовательных возможностей и культурных связей)», 41 класса МКТУ «Educational services; provision of instructional, training, teaching, testing, examination and student assessment services; provision of interactive and distance learning courses; publication of instructional, training, teaching, testing, examination and

student assessment materials, including examination papers and syllabuses and materials for the testing of English language skills; testing of English language skills; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; services for the development of educational opportunities and cultural relations; arranging conferences, exhibitions and competitions relating to education, the arts, science and sports; library services; theatre productions; entertainment services in the form of radio and television programmes; production and distribution of television programmes; organisation of educational exchange schemes; awarding of scholarships; information and advisory services relating to education, the arts and sports; administering educational and professional examinations for other institutions and organisations (Образовательные услуги; предоставление услуг по обучению, переподготовке, учебно-методической работе, тестированию, экзаменационной работе и оценке учащихся; предоставление интерактивных и дистанционных учебных курсов; публикация учебных материалов, переподготовки, учебно-методической работы, тестирования, экзаменационной работы и оценки учащихся, включая экзаменационные работы и учебные программы, а также материалы для тестирования уровня владения английским языком; тестирование знания английского языка; информационные, консультативные услуги, связанные со всеми вышеперечисленными услугами; услуги по развитию образовательных возможностей и культурных связей; организация конференций, выставок и конкурсов, связанных с образованием, искусством, наукой и спортом; библиотечные услуги; театральные постановки)».

Анализ обозначения по заявке №2023743440 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства комбинированных обозначений « НЕ ШКОЛА» и

« BRITISH COUNCIL» показал совпадение изобразительных элементов в виде четырех кругов, одинаковым образом скомпонованных относительно друг друга.

Сходство изобразительных элементов не оспаривается заявителем, ввиду чего им получено и представлено согласие владельца противопоставленного знака на регистрацию обозначения по заявке №2023743440 в качестве товарного знака в

отношении следующих товаров и услуг: 09 класса МКТУ «книги электронные; приборы для обучения; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; видеосъемка; воспитание физическое; издание книг; квест комнаты [развлечения]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; обучение; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-турсов с гидом; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; субтитрование; тыюторинг; услуги артистов; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги диск-жокеев; услуги медиатек; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги развлекательные;

услуги репетиторов [обучение]; услуги студий записи; учреждения образовательные дошкольные; хронометраж спортивных состязаний».

Представленное согласие удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон, номер заявки и перечень товаров и услуг, в отношении которых выражено согласие. Сопоставляемые обозначения не являются идентичными, а противопоставленный товарный знак коллективным или общеизвестным.

Таким образом, коллегия установила обстоятельства, необходимые для применения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и принимает представленное письмо-согласие от владельца знака по международной регистрации №1197335 как основание для снятия противопоставления в части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, для которых оно составлено.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что не все испрашиваемые товары и услуги, указаны в представленном письме-согласии. Анализа однородности заявленных товаров и услуг, которые не были перечислены в согласии, с товарами и услугами противопоставленного знака показал следующее.

Данный анализ включает в себя исследование тех товаров и услуг, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №22023743440. Для тех товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, для которых решение о регистрации принято, проверка на соответствие требованиям законодательства не проводится, так как решение не оспаривается в данной части.

Так, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические,

загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов» однородны товарам противопоставленного знака «публикации электронные загружаемые», так как являются товарами одной родовой группы (файлы загружаемые), являются взаимозаменяемыми, имеют одинаковые условия реализации (путем электронной выгрузки) и назначение.

Коллегией признаны однородными испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; обновление рекламных материалов; поиск клиентов для третьих лиц; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги телемаркетинга; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой» с услугам противопоставленного знака «услуги по продвижению образовательных возможностей и культурных связей», так как сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение (повышение узнаваемости продукта/услуги, реализация товара).

Часть испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых», в отношении которых было отказано в государственной регистрации, представляет собой образовательные услуги, как и услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Часть испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ «создание компьютерной графики для видеопроекций» относится к услугам в области компьютерных технологий и программирования, в то время как такие услуги признаются однородными компьютерным программам, а в данном случае товарам «публикации электронные загружаемые» противопоставленного знака. Так, для создания загружаемых публикаций необходимы действия по созданию компьютерного файла, форматирования его в допустимую для загрузки форму, а также размещение на различных ресурсах с учетом особенностей того или иного сайта, приложения и так далее. Указанное позволяет определить сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ и

товары 09 класса МКТУ как сопутствующие друг другу, как ассоциирующиеся с одним источником происхождения.

Перечисленные выше товары и услуги 09, 35, 41, 42 классов МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу.

Таким образом, ввиду установленной высокой степени сходства обозначения по заявке №2023743440 и знака по международной регистрации №1197335, а также высокой степени однородности части испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения является обоснованным. Регистрация обозначения по заявке №2023743440 в качестве товарного знака для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2023743440 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание, что основания для отказа, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не полностью преодолены, то целесообразно рассмотреть на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса те позиции, для которых иных препятствий к регистрации не имеется ввиду неоднородности с товарами/услугами противопоставленного знака, либо ввиду учета представленного согласия.

Как было установлено в оспариваемом решении Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕ ШКОЛА» («НЕ» – отрицательная частица; сообщает следующему за ним слову значение противоположное или отрицательное; «ШКОЛА» – название учебных заведений (см. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); <https://kartaslov.ru/значение-слова/не>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/школа>), указывает на видовое наименование предприятия, назначение заявленных товаров и услуг.

Не согласившись с установленным в оспариваемом решении значением слов «НЕ ШКОЛА», заявитель обратился в экспертную организацию за составлением лингвистического заключения (18). Представленное заключение содержит

следующие выводы. На странице 10 содержится вывод о том, что обозначение «НЕ ШКОЛА» является целостным понятием, образованным путем соединения частицы «не» и существительного «школа», обладает самостоятельным лексическим значением «не такой, как школа», «обучение, отличное от школы»; на странице 14 – «частица «не» при слове «школа» придает обозначению «НЕ ШКОЛА» противоположное значение «не такой, как школа», «обучение не такое, как в школе», «обучение, не похожее на то, которое в школе»».

Принимая во внимание установленную в представленном заключении образовательную семантику слов «НЕ ШКОЛА», последующие за этим выводы, что обозначение не указывает на услуги по обучению и является фантазийным в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с обучением, являются противоречащими проведенному анализу. Иными словами, установив то же значение обозначения «НЕ ШКОЛА», что и в оспариваемом решении Роспатента, экспертное учреждение по проведению лингвистической экспертизы пришло к иному выводу относительно его различительной способности. В данной связи коллегия поясняет, что оценка охранных способностей относится к прерогативе Роспатента, а представленное заключение не относится к документам о приобретенной различительной способности.

По совокупности анализа, приведенного к оспариваемом решении и в представленном заключении, отрицательная частица «не» с существительным «школа» позволяют ориентировать относительно вида предприятия – образовательного учреждения, следовательно, такое обозначение в любом случае является описательным, указывая на то, что образовательные услуги оказываются предприятием, не являющимся школой, то есть таким предприятием могут быть академии, институты, воспитательные учреждения, колледжи, частные образовательные организации, курсы повышения квалификации и так далее. Коллегия соглашается, что круг организаций, которые не являются школами, но осуществляют образовательную деятельность, является широким, поэтому описательные свойства слов «НЕ ШКОЛА» равным образом относятся как указание

на вид предприятия ко всем образовательным учреждениям, которые не являются школами.

Коллегией выявлены товары 09 класса МКТУ «приборы для обучения; средства обучения аудиовизуальные», которые уточнены по назначению (для образования), для которых слова «НЕ ШКОЛА» способны указывать на то, что такие приборы, хотя и являются учебными, не предназначены для школ.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание физическое; образование музыкальное; обучение; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; тьюторинг; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов [обучение]; услуги студий записи; учреждения образовательные дошкольные» представляют собой услуги образовательные.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой простое отрицание определенного вида предприятия, то для услуг, относящихся к образовательным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обуславливает описательность словесного элемента «НЕ ШКОЛА» для всех вышеперечисленных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Что касается предоставления правовой охраны на имя того же заявителя в



отношении товарного знака « » по свидетельству №621337 в отношении услуг 41 класса МКТУ, то коллегия поясняет, что разный правовой

подход вызван отличиями в словесных элементах. В данном случае заявлено слово русского языка «школа» с отрицательной частицей «не», написанной отдельно согласно правилам русского языка, данные слова выполнены в соответствии с грамматическими правилами русского языка, относятся к единицам языка, в то время как слово «НЕШКОЛА», выполненное слитно, написано с искажением правил. Данное слово отсутствует в словарях. В этой связи коллегия не соглашается с доводом заявителя, что элемент «НЕ ШКОЛА» и «НЕШКОЛА» это один и тот же элемент, которому должна быть дана одинаковая оценка охаранспособности.

Что касается доводов о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в целом, то коллегией установлено следующее.

Опросы, на которые ссылается заявитель, проведены не социологической организацией, а кроме того, в круг опрошенных лиц вошли исключительно лица, являющиеся учениками компании-заявителя или являющиеся подрядчиками компании-заявителя, то есть лицами, которым заведомо было знакомо заявленное обозначение. Таким образом, отобранный круг респондентов не может воспроизвести результат оценивания среднего российского потребителя. С учетом изложенного коллегией не могут быть приняты во внимание представленные опросы.

Приведенные опросы позволяют исключительно установить объем учеников организации-заявителя, географию лиц, пользующихся услугами ООО «НЕШКОЛА», однако эти сведения не позволяют определить воспринимают ли эти лица слова «НЕ ШКОЛА» как описательные в отношении деятельности заявителя или как индивидуализирующие.

В распечатке об участии ООО «НЕ ШКОЛА» в проекте «СКОЛКОВО» содержатся данные на 2023 год о выручке, о зарегистрированной программе для ЭВМ, что не относится к обстоятельствам, подлежащим установлению.

Что касается довода возражения о принадлежности заявителю прав на коммерческое обозначение с 2016 года, то представленными документами не показан факт принадлежности заявителю имущественного комплекса, а также размещение на нем вывески, идентичной заявленному обозначению.

Представленная публикация на сайте «pro.rbc.ru» - не датирована, а в статье на сайте «fanshiza-info.ru» приведены примеры доходов некоторых лиц, открывших франшизу «НЕ ШКОЛА».

Проанализировав представленные материалы в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что документы (1-17) не доказывают приобретенную различительную способность слов «НЕ ШКОЛА» в рамках обозначения по заявке №2023743440.

Таким образом, представленные с возражением и ответом на уведомление документы не опровергают вывод о том, что в отношении образовательных услуг, а также товаров для обучения 09 класса МКТУ обозначение «НЕ ШКОЛА» не обладает различительной способностью. Указанные выводы согласуются с выводами Суда по интеллектуальным правам в рамках решения от 15.12.2023 по делу №СИП-891/2022, а также в рамках постановления от 01.04.2024 по тому же делу.

Вместе с тем, коллегия исследовала остальные товары испрашиваемого перечня и выявила позиции, для которых слова «НЕ ШКОЛА» являются семантически нейтральными.

В частности, товары 09 класса МКТУ, представляющие собой аудиовизуальные устройства и приборы, аксессуары к телефонам, компьютерным принадлежностям, не относятся к товарам, которые конкретизированы по назначению для целей образования, следовательно, могут применяться не только для целей обучения, но и для любых других, различными субъектами, а не только образовательными учреждениями, не являющимися школами.

Напротив, испрашиваемые товары могут быть использованы в любой организации и любым человеком, как в рабочих, так и в личных целях. В связи с чем, обозначение «НЕ ШКОЛА» признано для них фантазийным, не способным однозначно формировать представление о назначении товаров и их свойствах.

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, то они представляют собой услуги офисные и услуги помощи бизнесу, включая услуги по управлению,

услуги реализации. Данные услуги не оказываются образовательными учреждениями, связаны с бизнес-структурами.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ, связанные с развлечениями, с изданием книг, с фотографированием и видеосопровождением мероприятий, а также услуги 42 класса МКТУ в области дизайна и программирования, то, как правило, могут быть оказаны издательствами, филармониями, архитектурными бюро, студиями дизайна, программистами, при этом данные услуги не связаны с образовательной деятельностью, следовательно, слова «НЕ ШКОЛА» не являются относительно данных услуг описательными.

Таким образом, в отношении перечисленных выше товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, элемент «НЕ ШКОЛА» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом необходимо отметить, что коллегией не выявлены товары/услуги, для которых заявленное обозначение способно порождать какие-либо ложные ассоциации, дезориентирующие потребителя с точки зрения вида, назначения.

Резюмируя сказанное, мотивы возражения относительно охраноспособности элемента «НЕ ШКОЛА» частично были признаны убедительными, а также основание по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса частично преодолено заявителем, что позволяет изменить вынесенное Роспатентом решение в части допустимого объема правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2024, изменить решение Роспатента от 07.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023743440.