

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2018, поданное Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Московское кино», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746217, при этом установлено следующее.

Обозначение «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» по заявке №2016746217 было подано 07.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28, 30, 32 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746217 было принято 05.07.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное словесное обозначение «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» в силу своего семантического значения (относящийся к искусству, к деятельности в области искусства (<http://dic.academic.ru>, <http://tolkslovar.ru> и др.) является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары и услуги, указывает на область деятельности заявителя.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы являются недостаточными для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку не содержат сведений об объемах затрат на рекламу, длительности и интенсивности рекламы товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и о лице, производящем товары и оказывающем услуги, маркированные этим обозначением, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, которые должны быть датированы ранее даты подачи заявки. Кроме того, представленные материалы свидетельствуют об оказании услуг только в Москве, в то время как правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель, не соглашаясь с решением Роспатента относительно отсутствия различительной способности заявленного обозначения, приводит следующие доводы.

Заявитель настаивает на том, что отношения услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение семинаров; организация и проведение мастер-классов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечения]; шоу-программы», товаров 16 класса МКТУ «афиши; плакаты; билеты» и услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламных материалов; расклейка афиш; реклама наружная» заявленное

обозначение приобрело дополнительную различительную способность в силу длительного его использования заявителем, в связи с чем правовая охрана заявленному обозначению в отношении этих товаров и услуг может быть предоставлена.

Заявитель также не согласен с выводом экспертизы в части признания заявленного обозначения описательным для всех товаров и услуг, поскольку прилагательное «художественный» обретает смысловое содержание только в сочетании с существительными.

При использовании прилагательного «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» вне сочетания с существительными (обособленно) и в отношении услуг и сопутствующих им товаров, не относящихся к сфере искусства, оно утрачивает свое прямое словарное значение и, следовательно, не может квалифицироваться как описательное. Например, такие услуги как «предоставление услуг кинозалов», «прокат кинооборудования», «закусочные», «кафе» никак не могут быть «художественными» в прямом словарном значении этого слова, но в них могут демонстрироваться «художественные фильмы».

Смысловое значение данного обозначения как характеризующего товары и услуги, а также сферу деятельности заявителя, можно определить только путем дополнительного толкования посредством устоявшихся ассоциаций со словосочетаниями, в которых слово «художественный» традиционно используется, например, «художественное произведение», «художественное образование», «художественный руководитель», «художественная игра актеров», то есть, чтобы сформулировать описательную характеристику вышеуказанных товаров и услуг или характеристику сведений об области деятельности заявителя необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Заявитель отмечает, что он длительное время оказывает услуги по предоставлению экранного времени, сдаче в аренду сценических площадок для коммерческих и некоммерческих прокатов кинофильмов, прокату видеороликов и

кинофильмов, проведению кинофестивалей, осуществляет продажу и распространение билетов на эти мероприятия, а также предоставляет кинопроекторное оборудование для демонстрации фильмов в здании кинотеатра «Художественный», который был открыт 10 ноября 1909 года, расположенного по адресу: Москва, Арбатская площадь, дом 14. Еще на этапе архитектурного проекта данного здания в качестве кинотеатра ему было присвоено наименование «Художественный». Данное здание является достопримечательностью города Москвы, а обозначение «Художественный» ассоциируется у потребителя исторически исключительно с услугами по предоставлению возможности просмотра фильмов только в этом здании. Заявителю здание кинотеатра «Художественный» передано в оперативное управление, которое он осуществляет в уставных целях.

Заявленное обозначение применительно к услугам 41 класса МКТУ, а также сопутствующим им товарам 16 класса МКТУ «афиши; билеты; плакаты» и услугам 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов», которыми сопровождаются показы кинофильмов, приобрело различительную способность как принадлежащее заявителю задолго до даты подачи заявки.

Данное обстоятельство подтверждается информацией с Интернет-сайта «Википедия», свидетельством о государственной регистрации права, копиями договоров, актами сдачи-приемки за период апрель-май 2013 года, договорами по организации коммерческих и некоммерческих показов кинофильмов в кинотеатре «Художественный», договорами аренды сценической площадки и экранного времени кинотеатра «Художественный» для проведения различных российских и международных кинофестивалей, актами сдачи-приемки за период до даты подачи заявки, подтверждающими исполнение вышеупомянутых договоров.

Ссылаясь на судебное решение от 19.02.2018 по делу №СИП-531/2017, заявитель отмечает, что знание потребителем конкретного производителя товара (лица, оказывающего услугу), а также заявителя по заявке или правообладателя

товарного знака не является установленным законодательством критерием (условием) различительной способности товарного знака. Такой критерий предъявляется только к общеизвестному товарному знаку (ст. 1508 ГК РФ).

Заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что на наличие известности у обозначения прямым образом влияет то, что услуги оказываются только в Москве, а не на всей территории Российской Федерации, поскольку данное обозначение обладает широкой известностью не в силу его использования в различных регионах, а в силу его исторической известности.

Тем не менее, заявитель готов ограничить перечень вышеуказанных товаров и услуг.

В возражении также приведена информация о мероприятиях, которые проводились в кинотеатре «Художественный» на протяжении 2008 – 2015 годов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с Интернет-сайта Википедия;
2. Информация из сети Интернет;
3. Устав ГБУК города Москвы «Московское кино»;
4. Свидетельство о государственной регистрации права;
5. Статья «Кино будет» из журнала «Москва и москвичи» №5-6, 2007г.;
6. Информация о деятельности и истории кинотеатра «Художественный»;
7. Копии договоров и актов сдачи-приемки;
8. Справка с полным перечнем документов о видах деятельности за 2007 – 2014 гг.;
9. Информация о кинофестивалях и кинопоказах;

10. Письмо из Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа» № 12-14/0802 от 27.09.2018.

11. Диск, содержащий воспроизведение телепрограмм.

На заседании коллегии, которое состоялось 22.03.2019, заявитель представил уточненный перечень товаров и услуг, в отношении которых просит зарегистрировать товарный знак:

16 - авторучки; афиши, плакаты; белье столовое бумажное; билеты; папки для документов; расписания печатные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаеры; листовки.

28 - автоматы аркадные для видеоигр; билеты лотерейные со стираемым слоем; игры комнатные; игры настольные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями.

30 - изделия кондитерские из сладкого теста; изделия кондитерские мучные; конфеты; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; попкорн; сахар; чай; чай со льдом; шоколад.

32 - воды [напитки]; воды газированные; воды столовые; лимонады; напитки безалкогольные.

35 - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

38 - вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету.

41 - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; предоставление услуг кинозалов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы.

43 - закусовые; кафе; кафетерии; рестораны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (07.12.2016) заявки №2016746217 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «художественный» представляет собой прилагательное от слова *художество*, которое обозначает - относящееся к искусству, к деятельности в области искусства (*художественное училище; художественный руководитель театра; художественная гимнастика; художественная самодеятельность; художественное конструирование*); изображающий действительность в образах (*художественное произведение; художественная литература; художественный фильм*); отвечающий требованиям искусства, эстетического вкуса, эстетический, красивый (*художественное изделие; художественное выполнение чего-нибудь*) (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, «Азбуковник», 1999, с.870).

Таким образом, слово «художественное» может восприниматься потребителем в разных смысловых значениях, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, поскольку его семантика может наполняться различным смысловым значением в зависимости от существительного, которое оно определяет в качестве прилагательного. В свою очередь именно существительное может указывать на вид товара или услуги, при этом прилагательное и существительное должны быть грамматически согласованы.

Соответственно, само по себе слово «художественный» не может однозначно характеризовать товары и услуги, приведенные в скорректированном перечне, в силу чего отсутствуют какие-либо основания для признания этого обозначения описательной характеристикой для этих товаров и услуг.

Коллегия также приняла во внимание представленные материалы [1] – [11], иллюстрирующие деятельность кинотеатра «Художественный», относящуюся к услугам 41 класса МКТУ, связанным с просмотром кинофильмов, проведением кинофестивалей и т.п. мероприятий, где было использовано заявленное обозначение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2018, отменить решение Роспатента от 05.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746217.