

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.02.2022 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Северный город», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748033, при этом установила следующее.

Обозначение «**ARTSTUDIO**» по заявке №2020748033 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.09.2020 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения доминирующий словесный элемент «ARTSTUDIO» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов «ART STUDIO» (в переводе с английского языка – художественная студия, изостудия, см. Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=en->

ru&text=art%20studio), не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и назначение оказываемых услуг.

Представленные заявителем документы не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации услуг ЗАО «Северный город».

Основание для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса снято с учетом доводов и дополнительных материалов (а именно скорректированного перечня заявленных услуг), представленных заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В своем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявленный перечень ограничивается услугами 35 класса МКТУ – *«управление гостиничным бизнесом»*; 36 класса МКТУ – *«агентства по операциям с недвижимым имуществом, а именно продажа квартир, комнат, номеров, офисов, помещений в апарт-отелях; аренда недвижимого имущества, а именно квартир, комнат, номеров, офисов, коворкинг-офисов, помещений в апарт-отелях; посредничество при операциях с недвижимостью, а именно при сдаче в аренду или продаже квартир, комнат, номеров, офисов, помещений в апарт-отелях; управление недвижимостью, а именно апарт-отелями»*; 43 класса МКТУ – *«аренда временного жилья в апарт-отелях; аренда помещений для проведения встреч в апарт-отелях; бронирование мест для временного жилья в апарт-отелях; гостиницы, а именно апарт-отели; кафе в апарт-отелях; кафетерии в апарт-отелях; рестораны в апарт-отелях; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом] в апарт-отелях; услуги баров, в том числе лобби-баров, в апарт-отелях»*;

- входящие в состав заявленного обозначения слова «ART» и «STUDIO» являются многозначными, в зависимости от области применения данных слов их смысловое сочетание может существенно варьироваться, что подтверждается

заключением экспертом-лингвистом, который пришел к выводу о том, что в прямом значении обозначение означает организацию или организованную группу людей, осуществляющих деятельность, связанную с искусством, т.е. в переносном значении «ARTSTUDIO» - это помещение, в котором осуществляется деятельность, связанная с искусством;

- существует масса зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы «ART» и «STUDIO», которым предоставлена правовая охрана;

- заявитель не оспаривает, что обозначение «ARTSTUDIO» может являться описательным для образовательных услуг, услуг школ творчества, то есть для всего, что непосредственно связано с созданием произведений искусства или творчеством, однако в отношении уточненного перечня услуг заявленное обозначение может вызывать лишь ассоциации с творческим подходом, высокими эстетическими стандартами, но напрямую ни на вид и назначение оказываемых услуг, ни на наименование предприятия не указывает;

- существует масса зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы «ART» и «STUDIO», которым предоставлена правовая охрана;

- обозначение «ARTSTUDIO» используется юридическими лицами, входящими в группу компаний «RBI», в том числе, и заявителем как непосредственным застройщиком апарт-отелей с 2016 года, концепция которых связана с творческим и индивидуальным подходом, превращением отеля в арт-пространство.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020748033 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36, 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- (1) Распечатка из полного англо-русского и русско-английского словаря под редакцией В.К. Мюллера;
- (2) Распечатка из большого толкового словаря русского языка под редакцией С.А. Кузнецова;
- (3) Распечатки из интернет-системы двуязычных словарей «Мультитран»;
- (4) Копия заключения специалиста-лингвиста №ТН-115/21 от 30.08.2021;
- (5) Таблица зарегистрированных товарных знаков, содержащих элементы «АРТ», «СТУДИО» или «АРТСТУДИО» / «АРТСТУДИЯ»;
- (6) Выписки из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на товарные знаки №327485, №327485 со словесным элементом «RBI»;
- (7) Копия учредительных документов на компанию Динар Пропертис Лимитед;
- (8) Выписка из ЕГРЮЛ на компанию ЗАО «Северный город»;
- (9) Информация с сайта ru.wikipedia.org о группе компаний RBI;
- (10) Копия разрешения Правительства Санкт-Петербурга на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге №62951 и №62952 от 27.04.2018;
- (11) Копия разрешения Правительства Санкт-Петербурга на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Санкт-Петербурге №14704 от 21.08.2016;
- (12) Копия разрешения Правительства Санкт-Петербурга на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Санкт-Петербурге №14703 от 21.08.2016;
- (13) Распечатка сайта <https://artstudio.rbi.ru/> с информацией о проектах апартаментов «ARTSTUDIO»;
- (14) Распечатка страниц сайта www.goldtrezzini.ru с информацией о конкурсе «Золотой Трезини-2021»;
- (15) Копия договора подряда №200/2 от 07.05.2018 на разработку дизайн-проекта;
- (16) Распечатка интервью с генеральным директором RBI РМ Мариной Шальной, размещенное в социальной сети «ВКонтакте»;

(17) Копия диплома Деловой Петербург о награждении проекта лица, подавшего возражение;

(18) Распечатка информации с сайта <https://aawards.ru/winners> о награждении проекта лица, подавшего возражение, в категории «Лучший апарт-отель»;

(19) Распечатка информации с сайта <https://2020-spb.urbanawards.ru/nominants/2622-artstudio-moskovsky> о номинации проекта лица, подавшего возражение, в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга 2020»;

(20) Распечатка информации с сайта <https://2021-spb.urbanawards.ru/nominants/3244-artstudio-moskovsky> о номинации проекта лица, подавшего возражение, в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга 2021»;

(21) Распечатка информации с сайта <https://move realealtyawards.ru/page18343072.html> о включении проекта лица, подавшего возражение, в шорт-лист премии Move Realty Awards;

(22) Распечатка с сайта www.booking.com с информацией об отеле «ARTSTUDIO Nevsky»;

(23) Распечатка результатов поиска по запросу апарт-отель «ARTSTUDIO» в поисковой интернет-системе Google;

(24) Распечатка с сайта Интернет-ресурса <https://bookapart.ru/>;

(25) Распечатка сайта периодического печатного издания Собака.ру с информацией о спектакле «Фаза зеркала»;

(26) Распечатка сайта kudago.com с информацией о спектакле «Фаза зеркала»;

(27) Распечатка сайта spbguide.rbc.ru с информацией о проекте «ARTSTUDIO Moskovsky»;

(28) Копия договора №39-2016-Kella от 22.03.2016 с приложениями на печать рекламных материалов;

(29) Копия письма ООО «Дитон» о печати рекламных материалов для проекта «ARTSTUDIO».

На заседании коллегии, состоявшемся 04.04.2022, формулировка услуг 36 класса МКТУ скорректированного перечня была уточнена заявителем следующим образом: *«агентства по операциям с недвижимым имуществом, а именно с квартирами, комнатами, номерами, офисами, помещениями в апарт-отелях; аренда недвижимого имущества, а именно квартир, комнат, номеров, офисов, коворкинг-офисов, помещений в апарт-отелях; посредничество при операциях с недвижимостью, а именно при сдаче в аренду или продаже квартир, комнат, номеров, офисов, помещений в апарт-отелях; управление недвижимостью, а именно апарт-отелями»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (02.09.2020) поступления заявки №2020748033 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 (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:

- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Обозначение «**ARTSTUDIO**» по заявке №2020748033 с приоритетом от 02.09.2020 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ARTSTUDIO», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере, где буква «О» выполнена в виде круга, внутри которого расположен еще один круг меньшего диаметра.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующего ограниченного перечня услуг:

35 класс МКТУ – «управление гостиничным бизнесом»;

36 класс МКТУ – «агентства по операциям с недвижимым имуществом, а именно с квартирами, комнатами, номерами, офисами, помещениями в апарт-отелях; аренда недвижимого имущества, а именно квартир, комнат, номеров, офисов, коворкинг-офисов, помещений в апарт-отелях; посредничество при операциях с недвижимостью, а именно при сдаче в аренду или продаже квартир, комнат, номеров, офисов, помещений в апарт-отелях; управление недвижимостью, а именно апарт-отелями»;

43 класса МКТУ – «аренда временного жилья в апарт-отелях; аренда помещений для проведения встреч в апарт-отелях; бронирование мест для временного жилья в апарт-отелях; гостиницы, а именно апарт-отели; кафе в апарт-отелях; кафетерии в апарт-отелях; рестораны в апарт-отелях; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом] в апарт-отелях; услуги баров, в том числе лобби-баров, в апарт-отелях».

Анализ заявленного обозначения показал, что само по себе слово «ARTSTUDIO» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, вместе с тем усматривается наличие в его составе двух лексических единиц английского языка – «ART» и «STUDIO», где «art» - искусство; «studio» - студия, см. Полный англо-русский и русско-английский словарь В.К. Мюллера (1).

Образованное сочетанием словесных элементов «ART» и «STUDIO» обозначение «ARTSTUDIO» вызывает представление о художественной студии как об организации, осуществляющей деятельность, связанную с искусством. Как отмечает сам заявитель в материалах возражения, данное обозначение может восприниматься в качестве описательного по отношению к услугам, связанным с созданием произведений искусства и образовательно-воспитательной сферой. Неохраноспособность элемента «ARTSTUDIO» в области обучения искусству или в сфере создания таких произведений, отнесенных к товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ, подтверждается представленными заявителем примерами регистраций



товарных знаков (5), например, «  » по свидетельству №676936,



« СЕТЬ АРТ СТУДИЙ » по свидетельству №565777, в которых словесные элементы «АРТ-СТУДИЯ» и «СЕТЬ АРТ СТУДИЙ» дискламированы.

Вместе с тем применительно к скорректированному перечню услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, которые по своей природе не имеют отношения к художественным мастерским или студиям, а представляют собой деятельность в области объектов недвижимости, таких как апарт-отели, гостиницы и т.п., обозначение «ARTSTUDIO» носит ассоциативный характер, вызывает представление об искусстве через ряд рассуждений и домысливания. Аналогичные выводы были сделаны специалистом-лингвистом в заключении №ТН-115/21 от 30.08.2021 (4), представленном в материалах возражения.

Отсутствие у обозначения «ARTSTUDIO» прямых описательных характеристик применительно к заявленным услугам 35, 36, 43 классов МКТУ обуславливает вывод о восприятии этого словесного элемента в качестве фантазийного, следовательно, оснований для отнесения его к обозначениям, не соответствующих пункту 1 статьи 1483 Кодекса, не имеется.

Также следует отметить, что коллегией были приняты во внимание сведения (7) – (29) о фактическом использовании в гражданском обороте обозначения «ARTSTUDIO» для индивидуализации серии апарт-отелей на территории Санкт-Петербурга до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, заявитель в качестве компании-застройщика входит в девелоперскую группу компаний «RBI» (9), осуществляющую деятельность в сфере коммерческого и жилого строительства на территории Санкт-Петербурга, где возведены такие объекты недвижимости как апарт-отели «ARTSTUDIO Nevsky» и «ARTSTUDIO Moskovsky» (10).

Апарт-отели «ARTSTUDIO» объединяет тема искусства (14), (15). Данные о дизайн-концепции апарт-отелей «ARTSTUDIO», сотрудничестве с ведущими графическими дизайнерами, художественном оформлении помещений отеля освещались в СМИ (16). Проект «ARTSTUDIO Moskovsky» признан лучшим апарт-

отелем Санкт-Петербурга в 2019 году по версии «Делового Петербурга», а в 2020 году стал финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга» (17) – (21). Рейтинг апарт-отелей «ARTSTUDIO» на сервисе интернет-бронирования отелей booking.com отмечен как «превосходно» (22).

По запросу «апарт-отель ARTSTUDIO» в наиболее популярной поисковой интернет-системе Google найдено более семи миллионов страниц (23).

Для проекта «ARTSTUDIO» создан отдельный интернет-ресурс <https://bookapart.ru/>, на котором представлена подробная информация и возможность забронировать номер (24). В периодических печатных изданиях, таких как «Деловой Петербург», «Коммерсантъ», «Собака.ru», а также в сети Интернет, представлено большое количество публикаций о сотрудничестве апарт-отелей «ARTSTUDIO» с театром (25) – (27), благодаря чему на территории апарт-отеля была осуществлена театральная постановка - спектакля «Фаза зеркала». Также осуществлялась непосредственная рекламная кампания проекта «ARTSTUDIO» посредством распространения рекламных буклетов (28) в 2016 году.

Таким образом, обозначение «ARTSTUDIO» как минимум с 2016 года уже используется для индивидуализации сети апарт-отелей, концепция которых связана с творчеством.

В силу всего вышеизложенного имеются основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020748033 для скорректированного перечня услуг 35, 36, 43 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2022, отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748033.