

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Новое радио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017732763, при этом установлено следующее.

Обозначение « **STUDIO 21** » по заявке № 2017732763, поданной 11.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017732763 заявлено обозначение «STUDIO 21», состоящее из словесного элемента «STUDIO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и числа «21».

Роспатентом 31.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017732763 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «STUDIO 21» лишено какой-либо графики и состоит из слова «STUDIO» (означающего «телестудия, киностудия, радиостудия, мастерская, павильон, ателье»), которое не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, и простого числа «21», не имеющего характерного графического исполнения. Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем не отрицается, что слово «STUDIO» имеет множество различных вариантов перевода на русский язык, в том числе, но не ограничиваясь: «студия; ателье; мастерская; радиостудия; киносьемочный павильон; телестудия; однокомнатная квартира (с маленькой кухней); киноателье; киностудия; номер-студия в гостинице; мастерская художника; специализированное фоторепродукционное предприятие»;

- слово «STUDIO» не может указывать на видовое наименование предприятия, поскольку не имеет конкретного перевода, кроме того, ни один из предлагаемых вариантов перевода не может быть рассмотрен как указание на вид предприятия;

- обозначение «STUDIO 21» отсутствует в качестве лексической единицы в английском языке, его перевод или транслитерация на русский язык также не образуют лексическую единицу русского языка;

- все предположения о возможной связи наименования с определенным видом деятельности являются ассоциациями, что лишний раз подтверждает фантазийность обозначения в отношении заявленных услуг;

- заявленное обозначение состоит из двух элементов: слова «STUDIO» и числа «21», воспринимается как словосочетание, следовательно, отсутствуют основания

полагать, что заявленное обозначение указывает на вид, свойство товаров, видовое название предприятия и т.п.;

- заявленное обозначение является фантазийным, может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации лишь при одновременном указании вида предприятия и самого обозначения, например, кинокомпания «STUDIO 21»;

- заявленное обозначение состоит из элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью;

- администратором сайта <http://studio21.ru> в сети Интернет является заявитель, сайт функционирует с 15.10.2014;

- радиоканал заявителя «STUDIO 21» был зарегистрирован в качестве средства массовой информации (далее – СМИ) 05.09.2017, вещание осуществляется как на территории России, так и на территории зарубежных стран;

- в отношении заявленных услуг отсутствуют убедительные основания для признания заявленного обозначения указывающим на видовое наименование предприятия;

- ссылки экспертизы на сведения в Интернете, содержащие перевод отдельного слова «STUDIO» с английского языка, указывают только на то обстоятельство, что слово «STUDIO» является действительной лексической единицей английского языка и имеет перевод на русский язык;

- правовая охрана товарным знакам «Волгоград 2018», «Екатеринбург 2018», «Москва 2018», «Нижний Новгород 2018» предоставлена в целом, использование отдельно слов и отдельно цифр никак не ограничено;

- заявитель не претендует на охрану отдельно слова и отдельно числа, а всего лишь испрашивает регистрацию товарного знака в целом «STUDIO 21»;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака никак не помешает иным участникам рынка в использовании числа «21» (или цифр «2» и «1»), а также слова «STUDIO»;

- заявленное обозначение само по себе не воспроизводит какое-либо родовое или видовое наименование той или иной услуги, приведенной в заявленном перечне

услуг, и не является наименованием, применяемым для обозначения какого-либо конкретного вида предприятия.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017732763 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;
- (2) сведения о порядковых числительных в английском языке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (11.08.2017) подачи заявки № 2017732763 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 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 1¹ 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.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017732763 заявлено обозначение «STUDIO 21», состоящее из словесного элемента «STUDIO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и числа «21» в стандартном шрифтовом исполнении.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «STUDIO» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет следующие значения: «студия, ателье, мастерская; радиостудия, киностудия; киносъёмочный павильон, телестудия; квартира-студия» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/studio/>).

Согласно приведенным значениям слово «STUDIO», действительно, многозначно, однако оно является распространенным и часто употребляется в русском языке, например, в составе слов «телестудия», «радиостудия» или просто «студия». Слово «студия» в обычном его понятии трактуется, согласно словарю Ожегова (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>), следующим образом:

1. Мастерская живописца или скульптора.
2. Школа, готовящая художников или актеров (*цирковая студия*).
3. Название некоторых театральных коллективов молодых актеров (*театр-студия*).
4. Предприятие по производству кино- или телефильмов, киностудия или телестудия.
5. Специальное помещение, откуда производятся радио- или телевизионные передачи (*работать в студии*).

Согласно сведениям портала <https://ru.wikipedia.org>, «студия» (от итал. studio) – организация, занимающаяся тем или иным видом искусств, или помещение для занятия искусством:

- арт-студия – для создания и демонстрации произведений искусства: изобразительного, скульптурой, музыкой, танцем, театром, гончарным, оригами, макраме и т.д.;
- аудиостудия – для записи звука;
- видеостудия – для проведения кино- и видеосъемок;
- киностудия – для производства кинопродукции;
- тату-студия – для нанесения татуировки;

- телестудия – для производства телепрограмм;
- фотостудия – для проведения фотосъемок;
- студия разработки игр - для производства видеоигр;
- квартира-студия – однокомнатная квартира, в которой жилое помещение и кухня располагаются в одной комнате;
- studio – тип программного обеспечения для разработчиков: интегрированная среда разработки, среда быстрой разработки приложений и т.д.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при анализе охраноспособности заявленного обозначения учитывается, является ли обозначение «STUDIO» прямым указанием на организацию или помещение, связанные с услугами в области искусств, а также по производству продуктов, связанных с творческой деятельностью (телепрограмм, фотографий и т.д.).

Применительно к заявленным услугам 41 класса МКТУ – *«видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дублирование; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; написание теле-и киносценариев; написание музыки; передачи развлекательные телевизионные, предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; производство кинофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; служба новостей; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги студий записи; шоу-программы»*, услуг 38 класса МКТУ – *«вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание»*, услуг 35 класса МКТУ – *«радиореклама; реклама телевизионная»* словесный элемент «STUDIO» однозначно воспринимается в качестве указания на место

оказания/происхождения услуг – видовое наименование предприятия (телестудия, радиостудия, киностудия – предприятие по производству кино-/ телефильмов, радио-/телепрограмм), и иных ассоциаций не вызывает, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также слово «STUDIO» является указанием на видовое наименование предприятия (и, следовательно, на место производства/оказания услуг) для услуг, непосредственно связанных с театральным, актерским или танцевальным мастерством (*«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; мюзик-холлы; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация и проведение концертов; представления театрализованные; представления театральные; услуги клубов [развлечение]»*), поскольку для указанных услуг слово «STUDIO» воспринимается в значении «студия» как название театральных и хореографических коллективов либо школа, готовящая художников или актеров, следовательно, не обладает различительной способностью.

Следует отметить, что под студией понимают также производственную базу для производства фоторабот (фотостудия) (см. Большая политехническая энциклопедия, - М.: Мир и образование, Рязанцев В.Д., 2011 – https://polytechnic_dictionary.academic.ru/2566/СТУДИЯ), следовательно, по отношению к услугам *«фоторепортажи»* 41 класса МКТУ слово «STUDIO» также может быть признано описательным, не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных выше словарных значений позволяет заключить, что слово «STUDIO» хорошо известно российскому потребителю в различных значениях, связанных с деятельностью лиц по оказанию развлекательных услуг, услуг с обучением какому-либо мастерству. Названные услуги 41 класса МКТУ заявленного перечня тесно связаны между собой и могут иметь общий источник происхождения. В этой связи коллегия считает, что перечень услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых словесный элемент «STUDIO» является неохраняемым, может охватывать следующие услуги: *«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование;*

информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание теле-и киносценариев; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация балов; организация досуга; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация и проведение концертов; передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; представления театральные; производство кинофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; услуги студий записи; фоторепортажи; шоу-программы». Тесно связанной с указанной выше деятельностью следует признать также услугу 35 класса МКТУ – «менеджмент в области творческого бизнеса».

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «21» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой число, не имеющее характерного графического исполнения, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке № 2017732763 в отношении названной выше части услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ состоит полностью из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, ввиду противоречия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных заявителем доводов о том, что заявленное обозначение, хотя и состоит только из неохраняемых элементов, однако, образует

комбинацию, обладающую различительной способностью в целом, коллегия отмечает следующее.

Существуют ситуации, когда неохраноспособные элементы органически вплетаются в композицию обозначения, легко запоминаются и не воспринимаются отдельно. В данном случае заявленное обозначение не имеет графической проработки, следовательно, к указанной рассматриваемая ситуация не относится.

Иногда, в состав товарных знаков включаются числовые (цифровые) или буквенные элементы, соединенные с отличительными элементами – выполненные слитно с охраняемыми компонентами обозначения. В заявленном обозначении число «21» выполнено отдельно от слова «STUDIO», причем слово «STUDIO» неохраноспособно для большинства заявленных услуг.

Некоторым обозначениям, в которых элементы, в том числе неохраняемые, связаны грамматически или по смыслу, может быть предоставлена правовая охрана в целом. В данном случае существительное «STUDIO» и число «21» не связаны грамматически или по смыслу, не воспринимаются как неделимое словосочетание.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что элементы «STUDIO» и «21» в заявленном исполнении образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Предприятие заявителя начало свою работу в 2015 году. За период до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения был создан сайт в сети Интернет www.studio21.ru. Свидетельство о регистрации радиоканала получено заявителем после 11.08.2017. Следовательно, деятельность по отношению к заявленным услугам в качестве средства массовой информации начата заявителем позднее даты приоритета.

Изложенное свидетельствует о невозможности сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки (11.08.2017) № 2017732763.

Таким образом, коллегия считает правомерным вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса для части упомянутых выше услуг.

Что касается остальных услуг заявленного перечня (в том числе, услуг 41 класса МКТУ – «*организация лотерей*¹», «*организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*», «*воспитание физическое*», «*информация по вопросам отдыха*», «*услуги клубов [просвещение]*», «*публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивное электронными публикациями незагружаемыми; издание книг; редактирование текстов, за исключением рекламных*», услуг телекоммуникационных служб 38 класса МКТУ, рекламных и административных услуг 35 класса МКТУ, не названных выше), то коллегия считает убедительными доводы возражения о том, что обозначение «STUDIO» по отношению к этим услугам в значениях «телестудия, радиостудия, киностудия, мастерская, театральный коллектив или школа» не является прямым указанием на видовое наименование предприятия. Иных оснований в оспариваемом решении не приводится. Следовательно, в отношении части услуг заявленного перечня обозначению «STUDIO 21» может быть предоставлена правовая охрана с указанием элемента «21» в качестве неохраняемого, поскольку он не занимает доминирующего положения в составе обозначения.

Доводы заявителя о товарных знаках иных лиц не могут служить основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в целом, поскольку каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2018, отменить решение Роспатента от 31.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017732763.

¹ Лотерея – привлечение денежных средств путем продажи лотерейных билетов. Часть поступивших средств разыгрывается в виде вещевых или денежных выигрышей. Каждый лотерейный билет представляет собой ценную бумагу на предъявителя. Лотерейный билет является документом, подтверждающим заключение лотерейного договора. Владелец лотерейного билета, на который выпал выигрыш, имеет право получить выигрыш в денежной или натуральной форме (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7411>).