

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.11.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью музыкальная компания «Селф Мэйд Мьюзик», Москва, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015714558, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015714558 на имя заявителя 19.05.2015 подано словесное обозначение «Artik&Asti», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 04.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 (3), 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Asti» («Asti» -город в итальянском регионе Пьемонт, на реке Танаро, Административный центр одноименной провинции, см.

<http://dic.academic.ru>) представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято потребителем как указание на место оказания услуг.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что, поскольку заявитель находится в городе Москве, заявленное обозначение, в состав которого включен словесный элемент «Asti», представляющий собой наименование города в Италии, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг.

Также в заключении указано, что обозначение по заявке №2015714558 является сходным с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «Asti», право пользования которым предоставлено КОНСОРЦИО ПЕР ЛА ТУТЕЛА ДЕЛЛАСТИ, Пьяцца Рома 10, 14100 Асти, Италия (свидетельство №114/1 с приоритетом от 04.06.2008).

В поступившем 07.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является названием широко известной музыкальной группы, в состав которой входит Артик (Артем) и Асти (Анна), в этой связи оно представляет собой устойчивое словосочетание, где словесные элементы неразрывно связаны друг с другом, образуя самостоятельное понятие, поэтому оно не является географическим наименованием и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг;

- заявленное обозначение не является фонетически и семантически сходным с противопоставленным наименованием места происхождения товара, так как включает в себя словесный элемент «Artik», с которого начинается прочтение знака;

- заявитель отмечает, что с даты создания музыкальной группы, заявленное словосочетание «Artik & Asti» используется именно в таком виде, что подтверждается поисковыми системами «Яндекс» и «Google», которые при наборе словесной части «Artik & Asti» выдают сайты заявителя (<http://selfmademusic.ru>; <http://artikasti.ru>);

- словосочетание «Artik & Asti» было введено в гражданский оборот именно компанией ООО музыкальная компания «Селф Мэйд Мьюзик», и у потребителя

заявленное обозначение «Artik & Asti» ассоциируется именно с деятельностью данной компании (<https://vk.com/artikasti>).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015714558 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копии афиш [1];
- распечатки из сети Интернет о музыкальной группе «Artik & Asti» [2];
- журналы «PICCOLO», «QueenCity», «BLOGGMAGAZINE» [3];
- копии Устава и свидетельств о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ЕГРЮЛ [4];
- компакт-диск [5].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.05.2015) поступления заявки №2015714558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Artik&Asti», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Asti» («Asti» -город в итальянском регионе Пьемонт, на реке Танаро, Административный центр одноименной провинции, см. <http://dic.academic.ru>), который представляет собой географическое наименование.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение помимо элемента «Asti» включают словесный элемент «Artik» и общепринятый символ «&», которые придают ему особое звучание и смысл.

Согласно словарно-справочным материалам (см. <http://dic.academic.ru>) знак «&» (ampersand = and) имеет значение «и», в связи с этим входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Artik» и «Asti» связаны друг с другом и обозначение воспринимается в целом. Согласно сведениям из сети Интернет, а также документам, представленным заявителем (<http://selfmademusic.ru>; <http://artikasti.ru>, <https://vk.com/artikasti>, ru.wikipedia.org) «Artik & Asti», [1-5]) обозначение «Artik&Asti» используется с 2010 года в качестве названия группы, основателем, продюсером, автором и исполнителем всех произведений которой является Артем Умрихин (Artik), и Анна (Asti) – певица и соавтор ряда песен. Первой песней «Artik & Asti» стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда» попала в радиоротацию и принесла коллективу широкую известность. Клип на эту песню за несколько месяцев набрал на Youtube около 1,5 миллионов просмотров. Группа много выступает с гастрольями в России и в Европе. В 2014 году «Artik&Asti» были номинированы на музыкальную премию телеканала Russian MusicBox в номинации «Лучшая раскрутка». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас», в состав которого вошли 12 песен. По данным Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио, альбом «Здесь и сейчас» стал в 2015 году одним из самых популярных в России. В октябре 2015 года группа победила в номинации «Лучший Поп-Проект» ежегодной музыкальной премии «Прорыв года». Так как музыкальный коллектив не обладает правоспособностью юридического лица, ООО музыкальная компания «Селф Мэйд Мьюзик» (заявитель) осуществляет руководство и ведет деятельность группы «Artik

& Asti», при этом одним из его учредителей (90% уставного капитала) является Умрихин Артем (Artik).

Приведенная выше информация позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение является названием популярной группы и воспринимается потребителем как единое целое, а не как географическое наименование, в связи с чем оно не является указанием на место оказания услуг 41 класса МКТУ и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «ASTI» (свидетельство № 114/1) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении вин.

Несмотря на то что, заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ASTI», это не свидетельствует об их сходстве в целом, поскольку в заявленном обозначении помимо указанного элемента присутствует словесный элемент «Artik», который расположен в начале обозначения и тем самым акцентирует на себе внимание при его восприятии. Наличие слова «Artik» и общепринятого символа «&» в заявленном обозначении удлиняет его звуковой ряд и, тем самым, вносит звуковое отличие между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ.

Кроме того, заявленное обозначение «Artik & Asti» несет иную смысловую нагрузку (название музыкальной группы) нежели противопоставленное НМПТ (географическое наименование), вызывая в сознании потребителя различные ассоциации.

Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несходстве заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ различаются визуально за счет различного количества входящий в них элементов.

Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ не ассоциируются с друг другом и, следовательно, несходны в целом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2016, отменить решение Роспатента от 04.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015714558.