

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 24.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Дзюбой Анной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713868, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ANNA ASTI» по заявке №2021713868 с приоритетом от 15.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 15.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713868 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что оно сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «ASTI», право пользования которым предоставлено КОНСОРЦИО ПЕР ЛА ТУТЕЛА

ДЕЛЪ'АСТИ, Пьяцца Рома 10, 14100 Асти, Италия (ИТ) (св-во 114/1. с приоритетом от 04.06.2008г., см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ различаются составом слов, слогов, букв и звуков, в связи с чем обеспечивает разное фонетическое восприятие обозначений;

- наличие элемента «ANNA» удлиняет звуковой ряд при произношении, тем самым, вносит звуковое отличие между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ;

- фонетическое отличие заключается в том, что в обозначении «ANNA ASTI» первый и третий слоги состоят из пары звуков в последовательности «гласный-согласный», а второй и четвертый – «согласный-гласный», что придает отличный ритм произношению;

- сравниваемые средства индивидуализации отличаются ударением, поскольку в заявленном обозначении в первом и втором словах ударение падает на первую букву «А»;

- таким образом, заявленное обозначение имеет оригинальное и запоминающееся звучание, ввиду чего не является фонетически сходным с противопоставленным НМПТ, так как включает в себя словесный элемент «ANNA», с которого начинается прочтение знака;

- заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ различаются визуально за счет различного количества входящих в них элементов и наличия в заявляемом обозначении повторяющихся букв;

- заявленное обозначение имеет смысл указания на имя и фамилию/псевдоним физического лица, в то время как противопоставленное НМПТ не имеет семантического смысла, в этой связи наблюдается отсутствие смыслового сходства сравниваемых средств индивидуализации;

- обозначение «ANNA ASTI» состоит из двух слов «ANNA» – настоящее имя певицы и «ASTI» – псевдоним, который известен на территории России и соседних

стран благодаря длительной и успешной карьере Анны Дзюбы в качестве музыкального исполнителя;

- приложенные к возражению документы свидетельствуют о том, что обозначение «ANNA ASTI» ассоциируется с ее исполнительницей Анной Дзюбой, широко известно потребителям и узнаваемо;

- наличие зарегистрированного НМПТ в Российской Федерации не означает, что жители России в большинстве своем осведомлены о существовании игристых вин из Италии под названием «ASTI»;

- потребители вина, для которых обозначение «ASTI» ассоциируется с игристыми винами из Италии, знают, что итальянский производитель КОНСОРЦИО ПЕР ЛА ТУТЕЛА ДЕЛЛЬ'АСТИ не использует в названиях вин женские имена, соответственно, обозначение «ANNA ASTI» не может иметь отношения к зарубежному правообладателю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- результаты поиска по запросу «ANNA ASTI» (1);
- упоминания Анны Дзюбы под псевдонимом «ANNA ASTI» в средствах массовой информации (2);
- песни при участии музыкальной группы (3);
- премии и номинации музыкальной группы за период с 2014 по 2021 гг. (4);
- видео с песнями «ANNA ASTI» в дуэте с другими исполнителями (5);
- выступление «ANNA ASTI» на музыкальном фестивале «ЖАРА» (6).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (15.03.2021) поступления заявки №2021713868 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 товара, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021713868 заявлено словесное обозначение «ANNA ASTI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Противопоставленное экспертизой НМПТ представляют собой словесное обозначение «ASTI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Коллегией было установлено, что при маркировке заявленных услуг 43 класса МКТУ «кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания», относящихся к услугам предприятий общественного питания, в которых может продаваться вино, маркированное «ASTI», имеющее определенную репутацию в силу регистрации его в качестве НМПТ, существует вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в отношении данных товаров и услуг, в связи с чем вывод экспертизы по основаниям несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» также оказываются заведениями общественного питания, в которых предлагается к продаже сладкое белое игристое вино, сопровождаемое обозначением «ASTI», охраняемым НМПТ, в связи с чем данные услуги заявленного обозначения также подпадают под действие пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров и услуг 03, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 44 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; прокат осветительной аппаратуры; создание услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кальянных; услуги кемпингов», которые не соотносятся с товарами, маркированными НМПТ «ASTI», отсутствует смешение данных товаров и услуг в глазах потребителей. Таким образом, в данной части товаров и услуг заявленное обозначение не будет нарушать пункт 7 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему НМПТ показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям словесный элемент «ASTI» означает «город и провинция в Италии», а также «натуральное игристое сладкое вино, которое производится из мускатного сорта винограда,

произрастающего в провинции Асти, региона Пьемонт на севере Италии» (<https://ru.wikipedia.org/>).

В свою очередь словесный элемент «ANNA ASTI» заявленного обозначения состоит из двух словесных единиц, где «ANNA» в переводе с английского языка на русский язык означает имя собственное, которое совпадает с именем заявителя, а элемент «ASTI» совместно с именем Анна может восприниматься потребителями как фамилия или творческий псевдоним. В целом же, согласно представленным документам (1-6), обозначение «ANNA ASTI» является музыкальным псевдонимом, под которым заявитель (Анна Дзюба) ведет свою творческую деятельность.

С учетом изложенного, смысловое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ отсутствует ввиду различных смысловых понятий, заложенных в них.

Анализ фонетического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ свидетельствует о том, что оба они включают в себя словесный элемент «ASTI». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит дополнительный словесный элемент «ANNA», который находится в начальной части обозначения, с которого начинается прочтение всего обозначения в целом и которое придает заявленному обозначению иные звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Таким образом, с точки зрения фонетики, заявленное обозначение «ANNA ASTI» и противопоставленное НМПТ «ASTI» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: различаются по фонетической длине, имеют разное количество слов, слогов, букв и звуков, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений.

Словесные элементы сравниваемых средств индивидуализации выполнены буквами одного алфавита, что сближает обозначения. Вместе с тем, присутствие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента привносит в сопоставляемые обозначения различное общее зрительное восприятие. Кроме того,

при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуального, звукового, смыслового) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункты 42, 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений и вероятности их смешения потребителями.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным НМПТ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание представленные заявителем сведения (1-6), согласно которым установлено следующее.

Заявленное обозначение «ANNA ASTI» является псевдонимом известной в России певицы Анны Дзюбы, то есть заявителя по заявке №2021713868. Успешная музыкальная карьера певицы начиналась с группы Artik & Asti. Группа выпустила 4 студийных альбома и 2 мини-альбома, принимала участие в создании музыкальных треков, была удостоена большим количеством наград и номинаций в музыкальных премиях. Название группы «Artik&Asti» было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство № 608621, дата приоритета 19.05.2015).

После распада группы «Artik&Asti» Анна Дзюба начала собственную сольную карьеру под псевдонимом «ANNA ASTI».

Певица «ANNA ASTI» выпустила дебютный сингл, сольный клип «Феникс», став артисткой лейбла «Universal Music Russia», участниками которого также являются Лолита, Элджей, Noize MC и другие. Выпустила релизы на мета-лейбле, дистрибьютором которого является ZVONKO digital. Первым синглом на мета-лейбле ANNA ASTI стала совместная работа с Филиппом Киркоровым «Хобби», которая покорила «YouTube» по количеству просмотров. В честь своего 32-летия на цифровые площадки был опубликован дебютный студийный альбом певицы

«Феникс», в который вошло 11 композиций, три из которых («Феникс», «Хобби» и «По барам»). Летом 2022 года Анной Асти был представлен интернет-магазин с одноимённым названием «ANNA ASTI SHOP» в сотрудничестве с KING MEDIA GROUP, торгующий мерчендайзом, связанным с ее творчеством.

Артистка «ANNA ASTI» активно упоминается в поисковых интернет-запросах, в которых можно ознакомиться с ее биографией, личной жизнью, данными интервью, упоминаниях в статьях в медиа ресурсах, ссылках на социальные сети. В том числе, в возражении приведены статьи и интервью, данные певицей «ANNA ASTI» в средствах массовой информации до даты подачи заявки №2021713868 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (<https://www.glamour.ru/cosmetics/pevica-asti-osekretah-krasoty-lyubimoy-kosmetike-i-otnosheniik-populyarnosti>, <https://gazeta.spb.ru/2194482-pevitsa-anna-astivyhodit-zamuzh-za-biznesmena/>, <https://www.concert-agent.ru/news/anna-astiotkryla-sobstvennyy-salon-krasoty> и так далее).

Обозначение «ANNA ASTI», связанное с деятельностью ее исполнительницы Анны Дзюбы, активно упоминается в социальных сетях. Официальный аккаунт музыкального исполнителя социальной сети «ВКонтакте» имеет 22 тысячи подписчиков. У исполнительницы есть официальное сообщество «ВКонтакте», на которое подписано более 70 тысяч человек. «ANNA ASTI» имеет официальный аккаунт в мессенджерах «TikTok» (191,8 тысяч подписчиков, 874,2 тысяч лайков), «Телеграм» (25 тысяч подписчиков), «Instagram» (2,4 миллиона подписчиков).

За период музыкальной карьеры певица Анна Дзюба записала несколько совместных песен с такими известными в России исполнителями, как DJ Noiz, Джиган, Миша Марвин, Филипп Киркоров и другие. В материалах возражения имеется диск с записью песен (5).

Профиль исполнителя «ANNA ASTI» присутствует на стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка», где можно прослушать треки, альбомы и посмотреть видео.

На основании изложенных данных, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ANNA ASTI» в силу его интенсивного использования в качестве псевдонима ассоциируется с

известной певицей Анной Дзюбой, то есть заявителем по заявке №2021713868. Следовательно, в сознании потребителей обозначение «ANNA ASTI» будет связываться не с НМПТ «ASTI», а с популярной эстрадной певицей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 44 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; прокат осветительной аппаратуры; создание услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кальянных; услуги кемпингов», поскольку оно не противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2022, отменить решение Роспатента от 15.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021713868.