

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.01.2022 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1546787 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Dylan**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.05.2020 с датой конвенционного приоритета от 26.11.2019 за № 1546787 в отношении товаров и услуг 03, 04, 09, 25, 32, 33, 34, 41, 43 классов МКТУ на имя «DARK TWISTED SYMPHONY GmbH», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 16.09.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546787 в отношении всех товаров и услуг 03, 04, 09, 41, а также части товаров и услуг 32 и 43 классов МКТУ. В отношении товаров 32 класса МКТУ «beers; non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages», услуг 43 класса МКТУ «services for providing food and drink; catering» а также всех товаров 33 и 34 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1295370 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (далее - решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента знак по международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:



- товарным знаком « ДИЛАН» по свидетельству № 345699 (1) (приоритет от 06.02.2006), зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров и услуг 32, 33, 34, 43 классов МКТУ. Правообладателем знака является ООО «Дилан», Россия;

- знаком «**DILLON**» по международной регистрации № 347901 (2) (приоритет от 13.08.1968). Правообладателем знака (2) является компания «DISTILLERIE DILLON», Франция. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

- сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющим сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу;
- вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производит это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг;
- заявленное обозначение и знаки (1-2) не являются сходными;
- общее зрительное впечатление от заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) различно за счет использования разных алфавитов, в которых выполнены словесные элементы сравниваемых объектов, разных шрифтов, разного стилистического исполнения «Dylan» только с первой заглавной буквой, а «ДИЛАН» - всеми прописными буквами, разного цветового решения, наличия дополнительного графического элемента в более раннем товарном знаке, который обращает на себя внимание за счет постановки на первое место перед словесным элементом;

- смысловое сходство словесных элементов «Dylan» и «ДИЛАН» (1) отсутствует, поскольку они принадлежат к разным языковым группам и несут разное смысловое значение: «Dylan» - популярная англоязычная фамилия, а «ДИЛАН» в переводе с курдского языка означает «собрание людей» или «празднование»;
- звуковое сходство обозначений «Dylan» и «DILLON» (2) отсутствует ввиду принадлежности их к разным языкам английскому и французскому, соответственно, и, следовательно, разного произношения [Дилэн] и [ДИЛЛЁН];
- графическое сходство обозначений «Dylan» и «DILLON» (2) отсутствует ввиду разного общего впечатления, складывающегося за счет разного написания «Dylan» только с первой заглавной буквой, тогда как словесный элемент «DILLON» полностью исполнен заглавными буквами, в словесные элементы «Dylan» и «DILLON» (2) входит разный состав гласных: «у», «а» / «I», «О», в противопоставленном знаке «DILLON» употребляется двойная «L», что обращает на себя дополнительное внимание;
- смысловое сходство словесных элементов «Dylan» и «DILLON» отсутствует, поскольку они принадлежат к разным языковым группам и несут разное смысловое значение: «Dylan» - популярная англоязычная фамилия, а «DILLON» - фамилия ирландского офицера Артура Диллона;
- с учетом разного общего зрительного впечатления, отсутствия звукового и смыслового сходства между сравниваемыми обозначениями «Dylan» и «DILLON» (2), сходство между ними до степени смешения отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546787 в отношении товаров всех товаров и услуг 03, 04, 09, 32, 33, 34, 41 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1546787 (26.11.2019) правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Словесному знаку «**Dylan**» по международной регистрации № 1546787 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers; non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages», услуг 43 класса МКТУ «services for providing food and drink; catering», а также всех товаров 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак «  ДИЛАН » (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «ДИЛАН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде окружности красного цвета и трех изогнутых линий. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 32, 33, 34, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**DILLON**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1546787 и противопоставленных ему знаков (1, 2) показал следующее.

Словесные элементы знака по международной регистрации №1546787 и товарного знака по свидетельству № 345699 («Dylan» и «ДИЛАН») имеют идентичное звучание.

Словесный элемент «Dylan» знака по международной регистрации №1546787 и словесный элемент «DILLON» знака (2) также обладают высокой степенью звукового сходства, заключающейся в тождественном составе согласных букв (д, л, н) и близком составе гласных букв (и, а/о), начальная часть сравниваемых словесных элементов, с которой начинается произношение знаков, полностью совпадает (дил-).

В возражении указывается на произношение элемента «DILLON» знака (2) в качестве слова «диллён», а словесного элемента «Dylan» знака по международной регистрации №1546787 как [дилэн], что, по мнению заявителя, делает его звучание отличным от произношения знаков (1-2). Вместе с тем, даже в упомянутых произношениях, знак по международной регистрации №1546787 по – прежнему обладает высокой степенью фонетического сходства как со словесным элементом «ДИЛАН» знака (1), где тождественными являются четыре звука из пяти, так и со словесным элементом «DILLON» знака (2), в котором две буквы «л» делают

произношение знака (2) лишь незначительно более протяженным, а различие в гласных, помещенных в конечной части слова не способно повлиять на вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

В отношении семантического критерия сходства было установлено следующее. Заявителем приводится довод о том, что «DILLON» - это фамилия ирландского офицера Артура Диллона, «Dylan» - это популярная англоязычная фамилия, а «Дилан» в переводе с курдского языка означает «собрание людей», «празднование». Коллегия обращает внимание, что средний российский потребитель не владеет знанием курдского языка. Кроме того, с возражением не представлено материалов, свидетельствующих о широкой известности обозначения «DILLON» в качестве фамилии ирландского офицера, а также о восприятии обозначения «Dylan» в качестве англоязычной фамилии. Скорее всего, сравниваемые знаки будут восприниматься в качестве фантазийных изобретенных слов.

Знак по международной регистрации №1546787 и знак (1) имеют графические отличия, заключающиеся в исполнении их буквами различных алфавитов, наличии в составе знака (1) изобразительного элемента. Между знаками по международным регистрациям №347901 (2) и №1546787 также прослеживаются отдельные визуальные отличия в виде исполнения их заглавными / строчными буквами. Вместе с тем, знак по международной регистрации №1546787 выполнен стандартным шрифтом и не имеет какой-либо дополнительной графической проработки, в этой связи сравнение его по визуальному признаку сходства со знаками (1-2) является не существенным.

Проанализировав вышеизложенную информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков за счет высокой степени фонетического сходства образующих их словесных элементов «Dylan», «ДИЛАН», «DILLON», что определяет запоминание данных знаков потребителями, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так

как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Товары 32 класса МКТУ «non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages» («безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие безалкогольные составы для приготовления напитков») знака по международной регистрации №1546787 идентичны или обладают высокой степенью однородности с товарами 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» знака (1). Так, указанные товары могут быть произведены одним лицом (предприятием по производству и розливу безалкогольной продукции) и реализовываться совместно (на соседних полках в супермаркете) в отношении одинакового круга потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «beers» (пиво»), а также товары 33 класса МКТУ «alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages; spirits and liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages; vodka» («алкогольные напитки, за исключением пива; алкогольные составы для приготовления напитков; крепкие спиртные напитки и ликеры; предварительно смешанные алкогольные напитки; водка») являются однородными товарам 33 класса МКТУ «rums» («ром») знака (2), а также товарам 32 класса МКТУ «пиво» и товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» знака (1) ввиду отнесения их к одной родовой группе – алкогольные напитки (а также составы для их изготовления). Указанные виды товаров могут исходить из единого источника происхождения (компании, осуществляющей производство алкогольной продукции), быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, изготавливаться из одинакового сырья и реализовываться на соседних полках в магазинах.

Товары 34 класса МКТУ «tobacco; tobacco substitutes; cigarettes; cigars; electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; smokers' articles; matches» («табак; заменители табака; сигареты; сигары; электронные сигареты; испарители для полости рта для курильщиков; изделия для курильщиков; спички») знака по международной регистрации №1546787 и товары 34 класса МКТУ «табак;

курительные принадлежности; спички» знака (1) однородны. Так, сравниваемые товары относятся к продукции табачной, принадлежностям курительным, средствам зажигательным, которые могут производиться одним лицом (компания, осуществляющая производство табачной продукции, курительных принадлежностей, зажигательных средств), иметь сходные каналы реализации (размещаться на одних и тех же полках в магазинах) и круг потребителей (лица, которые заинтересованы в покупке соответствующей продукции).

Услуги 43 класса МКТУ «services for providing food and drink; catering» («услуги по обеспечению продуктами и напитками; организация питания») знака по международной регистрации №1546787 являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» знака (1), поскольку объединены одной целью, могут оказываться совместно одним лицом.

В возражении однородность товаров и услуг сравниваемых регистраций не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1546787 и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1546787 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2021.