

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 22.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522133, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013721267 с приоритетом от 24.06.2013 зарегистрирован за №522133 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 10201 Вест Пико Бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния 90035, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «DUFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Роспатент 22.03.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №522133 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «DUFF» является фонетически и графически

ДАВ DOVE

сходным с товарным знаком « ДАВ DOVE » по свидетельству №275340, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, правовая охрана которому ранее предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522133 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №522133, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые знаки имеют существенные визуальные отличия, поскольку состоят из разного количества слов и буквенных символов. Кроме того, противопоставленный товарный знак отличается за счет включения в его состав слова, написанного на кириллице;

- сравниваемые товарные знаки фонетически и семантически не сходны, за счет различного звучания последних букв, разного смыслового значения;

- оспариваемый знак "DUFF", помимо своего основного словарного значения (угольная мелочь, сырой гумус, вареный пудинг с ягодами), обладает так называемой "вторичной", дополнительно приобретенной различительной способностью применительно к товарам 32 класса МКТУ. Именно так называется вымышленная марка пива в популярном мультсериале «Симпсоны», исключительные авторские права на который принадлежат правообладателю оспариваемой регистрации;

- "DUFF" - это любимое пиво главного героя сериала - Гомера Симпсона, своеобразная пародия на массовое американское пиво среднего качества, дешёвое, с назойливой рекламой;

- компанией Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн (правообладатель) было принято стратегическое решение - самостоятельно выйти на рынок пива и начать выпуск лицензированного продукта "DUFF". Официальная версия пива "DUFF", позиционируемая как премиальный лагер, выпускается компанией Fox при участии британского мастера-пивовара Пола Фарнсуорта. В настоящее время одноименное пиво продается в странах Латинской Америки, Австралии и в Европе, в ближайшее время запланирован выход на российский рынок;

- по мнению правообладателя оспариваемой регистрации, есть вероятность, что лицо, подавшее возражение, могло узнать из открытых источников информации о запланированном выходе официального пива "DUFF" на российский рынок и теперь преднамеренно пытается воспрепятствовать началу такого использования, преследуя цели, свойственные бренд-сквоттерской компании, аккумулирующей товарные знаки без реального намерения по их применению на товарах и/или их упаковках.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №522133.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копии словарно-справочных материалов [1];
- распечатки из сети Интернет о мультсериале "Симпсоны", о телеканале РЕН ТВ и о сетевых ресурсах, на которых можно посмотреть сериал "Симпсоны" в режиме онлайн [2];
- распечатки из сети Интернет о пиве "DUFF", использовании данного обозначения без разрешения компании Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн [3];
- копии статей в российских СМИ, анонсирующих выход пива "DUFF" на рынок [4];
- публикации в СМИ о деятельности Холдинговой Компании "Бизнесинвестгрупп [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.06.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №522133 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 6 (2) 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 (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №522133 представляет собой

DUFF

словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №275340 также

**ДАВ
DOVE**

представляет собой словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, в две строки. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации и противопоставленном знаке, показал, что они являются либо идентичными (например, пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков), либо однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род (например, вид товара «воды, лимонады» и родовое понятие «безалкогольные напитки»), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Анализ словарно-справочных источников (см. <https://slovari.yandex.ru>) показал что:

- «DUFF» в переводе с английского на русский язык означает – «угольная мелочь, сырой гумус, вареный пудинг с ягодами»;

- «dove» в переводе с английского на русский язык имеет значение - «голубь, голубка»;

- словесный элемент «дав» является фантазийным и представляет собой транскрипцию слова «dove».

Изложенное обуславливает различие сравниваемых словесных элементов по семантическому критерию сходства.

Сравниваемые знаки являются короткими словами, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве.

Так, несмотря на совпадение в словах «DUFF/DOVE/ДАВ» первых звуков «да -», наличие различных согласных букв «Ф/В» не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков, так как их присутствие существенно изменяет звучание этих слов при произношении.

В отношении графического критерия сходства необходимо отметить, что словесные элементы «DUFF» и «ДАВ» выполнены буквами различных алфавитов (латинского и русского), а словесные элементы «DUFF» и «DOVE» имеют разные графемы, что обуславливает вывод о визуальном несходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, что обуславливает отсутствие их сходства до степени смешения.

Также, коллегия приняла во внимание тот факт, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №522133 представляет собой название вымышленной марки пива в популярном мультсериале «Симпсоны», исключительные авторские права на который принадлежат правообладателю оспариваемой регистрации. Данный сериал вышел в эфир в 1989 году и широко известен более чем в 100 странах, в том числе в России (см. [2, 3]).

В связи с тем, что правообладателю оказалось затруднительным отслеживать и пресекать каждую попытку производства пива, маркированного обозначением «DUFF», компанией правообладателя было принято решение самостоятельно выйти на рынок пива и начать выпуск лицензированного продукта «DUFF». Официальная

версия пива "DUFF", позиционируемая как премиальный лагер, выпускается компанией Fox при участии британского мастера-пивовара Пола Фарнсуорта. В настоящее время одноименное пиво продается в странах Латинской Америки, Австралии и в Европе, в ближайшее время запланирован выход на российский рынок (см. [4]).

На основании изложенного, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак в результате известности мультсериала «Симпсоны» приобрел различительную способность, позволяющую потребителям соотнести товары 32 класса МКТУ с компанией Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн.

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для вывода о неправомерности произведенной регистрации как противоречащей требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №522133.