

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 05.12.2018 возражение Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721510, при этом установила следующее.

Заявка №2017721510 с датой поступления от 31.05.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение ENERGY со словесным элементом «ENERGY», выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 26.09.2018 о государственной регистрации товарного знака принято только в отношении части товаров 32 класса МКТУ (пиво). В отношении другой части товаров (безалкогольные напитки) заявленному обозначению было отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2017721510 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY»(в переводе с английского языка «энергетический») не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства заявленных товаров. Кроме того, заявленное обозначение тождественно зарегистрированному на имя заявителя товарному знаку по свидетельству №521271 в отношении товаров 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки, следовательно, государственная регистрация товарного знака по заявке №2017721510 в отношении идентичных товаров будет противоречить общественным интересам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- с целью устранения указанной причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров заявитель просит ограничить перечень товаров 32 класса МКТУ следующим образом: «напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; пиво»;

- приведенный перечень товаров не является тождественным перечню товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (31.05.2017) поступления заявки №2017721510 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На государственную регистрацию заявлено комбинированное



обозначение ENERGY .

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки) был основан на его несоответствии

требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия



тождественного заявленному обозначению товарного знака ENERGY [1], зарегистрированного для идентичных товаров (безалкогольные напитки) на имя одного и того же лица, а именно заявителя.

Данное обстоятельство в возражении не оспаривалось. При этом следует отметить, что заявитель воспользовался своим правом, предоставленным ему пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, и внес изменения в перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ следующим образом: «напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; пиво». Указанное ограничение перечня, устраняющее причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, позволило коллегии признать, что государственная регистрация товарного знака по заявке №2017721510 на имя заявителя в отношении указанных товаров не будет противоречить норме, приведенной в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ENERGY», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом его смыслового значения, приведенного в заключении по результатам экспертизы, характеризует свойства товаров 32 класса МКТУ и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении также не оспаривалось.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2018, изменить решение Роспатента от 26.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721510.