


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленной 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 от 01.10.2014, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700674, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013700674, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2013, с приоритетом от 25.07.2011 (дата приоритета установлена по дате подачи первоначальной заявки №2011723678, из которой заявка №2013700674 была выделена) заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2013700674 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» - стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «MONSTER» (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020; свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005; свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009; свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009), зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (в переводе с английского языка означает «энергия», см. Интернет. Словари) является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 01.10.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «MONSTER ENERGY» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» по всем критериям сходства;

- заявленное обозначение «MONSTER ENERGY» отличается фонетически от противопоставленных товарных знаков «MONSTER» за счет дополнительного элемента «ENERGY», наличие которого значительно увеличивает длину словесной части заявленного обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет их разного графического исполнения, а именно, в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде следа от когтей неизвестного животного (этот элемент является зарегистрированным товарным знаком заявителя), словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита и представляющий часть фирменного наименования заявителя, а противопоставленные комбинированные товарные знаки по свидетельствам №415828 и №316513 включают выполненные оригинальным шрифтом словесные элементы «MONSTER» на фоне черного и голубого квадратов;

- совершенно очевидно, что рядовой потребитель никогда не спутает противопоставленные обозначения с одним словесным элементом «MONSTER» с заявленным обозначением, содержащим немаловажные с точки зрения визуального восприятия знака словесный элемент «ENERGY» и оригинальный графический элемент, привлекающие внимание потребителя;

- заявленное обозначение, исходя из семантики входящих в его состав словесных элементов (слово «MONSTER» имеет в английском языке несколько основных значений: монстр, урод, изверг, чудище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; слово «ENERGY» в переводе с английского языка означает: энергия; сила; активность; деятельность; мощь, см. электронный словарь «Мультитран»), переводится как «ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», в отличие от противопоставленных товарных знаков «MONSTER», в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями по смысловому (семантическому) критерию.

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ENERGY»;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующим серию;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной

деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- известность и популярность продукции заявителя предопределяет знание потребителем заявленного обозначения, способность однозначно связывать его с Монстр Энерджи Компани;

- в США на имя заявителя зарегистрировано 126 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 75 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; в России заявителю принадлежит 32 товарных знака, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию компании «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция компании «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- компания «Бытовик» известна на рынке своим недобросовестным поведением и регистрацией на свое имя товарных знаков известных российских и иностранных компаний.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700674 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Список российских регистраций на имя заявителя;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия;
- Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
- Распечатка с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в ЕС;
- Перечень регистраций на товарные знаки компании ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;
- Сведения, подтверждающие использование заявленного обозначения в России.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.07.2011) приоритета заявки №2013700674 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Комбинированное заявленное обозначение  по заявке №2013700674 включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере крупным шрифтом, а «ENERGY» - мелким стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.


Необходимо отметить, что словесный элемент «ENERGY» переводится с английского языка как существительное со значениями «энергия, сила, мощь, энергичность», так и как прилагательное «энергетический», см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>. Слово «ENERGY» широко используется для обозначения энергетических напитков («energy drink») – безалкогольных напитков, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект (по

материалам Интернет-энциклопедии ru.wikipedia.org). В этой связи можно сделать вывод о том, что слово «ENERGY» является описательным элементом заявленного обозначения, указывающим на свойства товара, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне товаров 32, 33 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2013700674 положениям действующего законодательства также основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №222272, №316513, №434154, №415828 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».


Противопоставленный товарный знак MONSTER по свидетельству №222272 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №316513 [2] представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак MONSTER ENERGY [3] по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №415828 [4] представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами

латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Следует отметить, что перечни заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] включают однородные товары 32, 33 классов МКТУ, представляющие собой безалкогольные и алкогольные напитки, что заявителем не оспаривается.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] необходимо принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER». Следует отметить, что словесный элемент «MONSTER» визуально доминирует в составе заявленного обозначения в виду своего крупного шрифтового исполнения, а расположенный под ним словесный элемент «ENERGY», выполненный мелким шрифтом, является слабым элементом знака в силу своей неохраноспособности, а в противопоставленных товарных знаках слово «MONSTER» является единственным индивидуализирующим элементом. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что слово «MONSTER» в сравниваемых обозначениях выполняет основную индивидуализирующую функцию. В этой связи имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] свидетельству №434154 за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY».

Относительно доводов заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY» заявленного обозначения и противопоставленных знаков, графический критерий сходства при восприятии этих обозначений в целом определяющим не является.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 04.07.2014.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, а также сведений о фактическом использовании противопоставленных товарных знаков, то данная информация была принята к сведению коллегий, однако, не является основанием для снятия противопоставлений по свидетельствам №222272, №316513, №434154, №415828 в связи с наличием старших прав на сходные товарные знаки у иных лиц.

Довод заявителя о недобросовестности действий ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленного товарного знака не может являться предметом рассмотрения в рамках данного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2014.