

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.03.2015 возражение, поданное ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», пос. Малаховка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738017, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **«НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»** по заявке №2012738017 с приоритетом от 01.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ и всех товаров 32, 33 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении указанных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с товарным знаком «**МОНСТР**» (свидетельство №513691 с приоритетом от 02.11.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Монстр Энерджи Компани, 550 Моника Сёркл, Свит 201, Корона, штат Калифорния 92880, США;

- со знаком «**MONSTERS**» (международная регистрация №655986В с приоритетом от 08.03.1996), правовая охрана которому в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Lorenz Snack-World Holdihg GmbH, Adelheidstr. 4/5 30171 Hannover (DE);

- со знаком «**MONSTER**» (международная регистрация №1150239 с конвенционным приоритетом от 27.09.2012), правовая охрана которому в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Tree of Pets AB, Linjalvägen 3 SE-187 66 Täby (SE).

В поступившем возражении от 19.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения, несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, в целом имеют существенные различия, а именно разное количество слогов, звуков и букв, наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «**НАСТОЯЩИЙ**» значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения при визуальном восприятии производят различное впечатление, так как заявленное обозначение является словесным, представляет собой неделимое словосочетание, состоящее из двух слов: «**НАСТОЯЩИЙ**» и «**МОНСТР**», в то время как противопоставленные товарные знаки состоят из одного слова «**МОНСТР**», «**MONSTERS**», «**MONSTER**»;

- между сравниваемыми обозначениями имеются существенные семантические различия: заявленное обозначение «НАСТОЯЩИЙ МОНСТР» является неделимым и целостным словосочетанием, создает в сознании потребителя определенный запоминающийся образ и может быть воспринято как иносказательное выражение (страшный человек или существо, которое можно назвать «НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»), слова же «МОНСТР», «MONSTERS», «MONSTER» противопоставленных знаков имеют несколько значений: монстр, урод, чудовище, исполинский, громадный, чудовищный, огромный;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство;

- подобный подход ранее уже применялся при сопоставительном анализе обозначений «BLACK MONSTER» и «MONSTER», по результатам проведения которого указанные обозначения не были признаны сходными до степени смешения друг с другом;

- кроме того, практика экспертизы показывает, что существуют товарные знаки со словом «MONSTER», состоящие из нескольких слов и зарегистрированные в отношении однородных товаров на имя иных заявителей (товарные знаки «MONSTER MAIZE» (свидетельство №477376), «MONSTER PUMP» (свидетельство №475691), «MONSTER MILK» (свидетельство №475536) для 05 класса МКТУ), товарные знаки «МОНСТР МАНЧ» (свидетельство №369684), «ВЕСЕЛЫЕ МОНСТРЫ/ FANNY MONSTERS» (свидетельство №424159) для товаров 29,30 классов МКТУ).

- таким образом, заявленное словесное обозначение не подпадает по действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку не сходно до степени смешения со всеми противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012738017 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (01.11.2012) поступления заявки №2012738017 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).

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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Заявленное обозначение **«НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»** является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака по свидетельству №513691 [1] и знаков по международным регистрациям №655986В [2], №1150239 [3], принадлежащим иным лицам.

Противопоставленный товарный знак **«МОНСТР»** по свидетельству №513691 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые биологические добавки».

Противопоставленный знак **«Monsters»** по международной регистрации №655986В [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латиницы. В переводе с английского языка «Monsters» означает «монстры; уроды; чудовища» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Правовая охрана знаке на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; raisins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, ces produits étant séchés, grillés, salés et/ou épicés; fruits

séchés» (чипсы, картофельные палочки; изюм, лесные орехи, арахис, кешью, миндаль, указанные товары являются высушенными, обжаренными, подсолёнными и/или приправлены специями; сушеные фрукты) и товаров 30 класса МКТУ «pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé» (кондитерские изделия, печенье, пирожные, шоколад, изделия из шоколада, пралине, конфеты, леденцы, марципан; продукты из пшеницы, риса и кукурузы, изготовленные методом экструзии, попкорн).

Противопоставленный знак «**MONSTER**» по международной регистрации №1150239 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. В переводе с английского языка «MONSTER» означает «монстр; урод; чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «animal foodstuffs; foodstuffs for domestic animals; foodstuffs for dogs; foodstuffs for cats» (корма для животных, домашних животных, для собак и кошек).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Отсутствие у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков оригинального графического исполнения, влияющего на восприятие знаков потребителем и обуславливающего их запоминание, свидетельствует в данном случае о второстепенности визуального критерия сходства, что усиливает значение семантического и фонетического критериев сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе словесные элементы «МОНСТР» / «MONSTER» / «MONSTERS», характеризующиеся одинаковым смысловым значением и вызывающие представление об уродливом, чудовищном существе, либо существе огромных размеров. При этом наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «НАСТОЯЩИЙ» не меняет смыслового значения всего обозначения в целом, поскольку обозначение

«НАСТОЯЩИЙ МОНСТР» ассоциируется с каким-то существом, имеющим настоящую, истинную природу чудовища, монстра, или присущие ему огромные размеры. В этой связи можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в них понятий, идей, что обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения также характеризуются фонетическим сходством за счет звукового вхождения в состав заявленного обозначения противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, установленное выше фонетическое и семантическое сходство основных индивидуализирующих элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

В части однородности товаров сравниваемых обозначений необходимо отметить следующее. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении широкого перечня товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ. В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] – [3] зарегистрированы в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, представляющих собой пищевые биологически активные добавки, орехи, подвергнутые обработке овощи, фрукты, кондитерские изделия, продукты на основе пшеницы, риса и кукурузы, корма для животных.

Товары 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 21.11.2014.

Так, противопоставленный товарный знак «МОНСТР» по свидетельству №513691 [1] зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «пищевые биологически активные добавки к пище». Перечень товаров 05 класса МКТУ заявленного

обозначения включает как товары, непосредственно являющиеся пищевыми добавками, так и широкую номенклатуру товаров фармацевтического назначения и диетического питания. В этой связи, учитывая одинаковое назначение сравниваемых товаров, направленных на оздоровление организма, можно сделать вывод о том, что помимо товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой была установлена однородность, однородными с товарами противопоставленного товарного знака также являются и такие товары заявленного обозначения как «вазелин для медицинских целей, ванны кислородные, горчичники, гуммигут для медицинских целей, мох ирландский для медицинских целей».

Противопоставленному знаку «Monsters» по международной регистрации №655986В [2] на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана для товаров 29 класса МКТУ «чипсы яблочные, картофельные палочки, изюм, лесные орехи, земляные орехи, кешью и миндаль, все указанные товары высушены, зажарены, подсолены и приправлены пряностями, сушеные фрукты» и товаров 30 класса МКТУ «выпечка и кондитерские изделия, печенье, пирожные, шоколад, изделия в шоколаде, пралине, сладости, конфеты, марципаны, продукты из пшеницы, риса и кукурузы, изготовленные методом экструзии, попкорн». Указанные товары являются однородными таким товарам 29 класса МКТУ заявленного обозначения как «овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, оладьи картофельные; хлопья картофельные, цедра фруктовая» и товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел, блины; булки; вермишель, глазурь для изделий из сладкого сдобного теста, киш, крем заварной, крупа кукурузная, крупа манная, крупы пищевые, кулебяки с мясом, кушанья мучные; лапша, лепешки рисовые, макароны, мука кукурузная, мука пищевая, напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; пироги, пицца, пудра для кондитерских изделий, резинки жевательные, равиоли, сухари, сухари панировочные, тесто миндальное, тортилы, хлеб, хлеб из пресного теста», в отношении которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака.



Противопоставленному знаку «MONSTER» по международной регистрации №1150239 [3] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 31 класса МКТУ «корма для животных, корма для домашних животных, корма для собак и кошек». Указанные товары однородны таким товарам 31 класса МКТУ заявленного обозначения как «водоросли кормовые, жвачка для животных», в отношении которых было принято решение о регистрации товарного знака.

Высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3], сопровождение этими обозначениями товаров недорогой ценовой категории, в отношении которых степень внимательности потребителей невелика, обуславливает высокую вероятность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте. В этой связи следует сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении более широкого перечня товаров, чем было указано в решении Роспатента от 21.11.2014.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ряда товаров, и своих возражений по данному вопросу не высказал.

Таким образом, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров в силу несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, представляется возможным регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ и всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2015, изменить решение Роспатента от 21.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738017.**