


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 поступившее 27.04.2015 возражение, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736719, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2012736719, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2012 с датой испрашиваемого конвенционного приоритета от 05.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ «силиконовые наручные ремешки, повязки; силиконовые браслеты; изделия ювелирные, а именно браслеты и наручные ремешки, повязки».

Согласно материалам заявки №2012736719 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 31.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**MONSTER**» (международная регистрация №982495 с приоритетом от 30.05.2008), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании GRAHAM SA Boulevard des Eplatures 38 CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении 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 со знаком «**MONSTER**» по международной регистрации №982495, поскольку сравниваемые обозначения отличаются друг от друга фонетически ввиду наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «**ENERGY**», производят разное зрительное впечатление из-за изобразительного элемента в составе заявленного обозначения и оригинального шрифтового исполнения его словесных элементов, а также имеют разное смысловое значение, поскольку заявленное обозначение «**MONSTER ENERGY**» может быть переведено с английского языка как «энергия монстра», а противопоставленный товарный знак «**MONSTER**» имеет несколько значений в английском языке: «монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»;

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

- заявитель производит часы и силиконовые энергетические браслеты, ориентированные на молодое поколение, которое увлекается активными видами спорта;

- заявленное обозначение является одним из серии товарных знаков заявителя, объединенных словом «MONSTER» («МОНСТР»);

- 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 50 товарных знаков, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР»;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 14 класса МКТУ в США, Мексике, ЕС, Великобритании, Корею, Хорватии;

- владелец противопоставленного знака – компания Graham SA, является одной из старейших английских компаний, производящих часы, на территории России продукция этой компании отсутствует;

- заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации давно и успешно занимают свою нишу и имеют абсолютно разные, не пересекающиеся на рынке сферы деятельности, а выпускаемые ими товары предназначены для различных потребителей, имеют разную ценовую категорию;

- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №982495 заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (дело №СИП-938/2014).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012736719 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса 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», «Twiter» 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;

- Информация о владельце противопоставленного знака;

- Копия публикации регистрации Мексики №1353511;

- Копия публикации регистрации США №4332062;

- Копия публикации регистрации ЕС №010892743;

- Копия публикации регистрации Кореи №4010365830000;

- Копия публикации регистрации Хорватии №Z20120960;

- Копия определения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-938/2014 о назначении даты заседания.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (05.10.2012) заявки №2012736719 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 подпунктом 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 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.

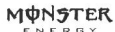
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 №2012736719 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. Согласно словарно-справочным сведениям (см. <http://slovari.yandex.ru>) «MONSTER» в переводе с английского языка означает «чудовище», а «ENERGY» - «энергия, сила». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ «силиконовые наручные ремешки, повязки; силиконовые браслеты; изделия ювелирные, а именно браслеты и наручные ремешки, повязки».

Противопоставленный знак **MONSTER** по международной регистрации №982495 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments» (ювелирные изделия, драгоценные камни, часы и хронометрические приборы).

Товары 14 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака включают однородные товары 14 класса МКТУ, относящиеся к ювелирным изделиям и бижутерии, что обуславливает вывод об их однородности.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака **MONSTER** на предмет их сходства показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

В данном случае, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают тождественный в фонетическом и семантическом отношении словесный элемент «MONSTER». При этом в заявленном обозначении этот элемент, отличающийся оригинальной графикой и крупным шрифтом, визуальнo доминирует по отношению к словесному элементу «ENERGY», выполненному шрифтом меньшего размера. Указанное позволяет прийти к выводу о том, что словесный элемент «MONSTER», акцентирующий на себе внимание потребителя в первую очередь, несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Также следует указать, что композиционное и графическое исполнение заявленного обозначения, в котором словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY» расположены на разных уровнях и выполнены в разной графической манере, обуславливает возможность восприятия всех этих слов не как словосочетания «ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», о чем указано в возражении, а как

отдельных элементов знака - «МОНСТР», «ЭНЕРГИЯ». При этом внимание потребителя, как было указано выше, акцентируется на слове «MONSTER».

Что касается противопоставленного знака, то единственным его индивидуализирующим элементом является слово «MONSTER».

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.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 31.07.2014.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное полное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №982495 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2015 по делу №СИП-938/2014.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2015, отменить решение Роспатента от 31.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736719.