


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 возражение от 28.01.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520095, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013708778 с конвенционным приоритетом от 27.09.2012 зарегистрирован 11.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №520095 на имя компании Мэд Кэтз Интерактив, Инк, 10680 Треена Стрит, Сьют №500, Сан-Диего, Калифорния 92131-2447, США (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 25, 28 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, выполненное в виде черного квадрата с закругленными углами, на фоне которого по диагонали расположены четыре параллельные полосы с неровными краями.

В поступившем возражении от 28.01.2015 выражено мнение о том, что регистрация №520095 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными




знаками (свидетельство №478848 с приоритетом от 07.12.2011) и (свидетельство №513730 с приоритетом от 13.09.2012), зарегистрированными на имя компании Монстр Энерджи Компани в отношении однородных товаров;



- при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками, в которых доминирующий изобразительный элемент представляет собой след от когтей животного, можно сделать вывод, что они являются сходными по всем критериям сходства изобразительных обозначений, а именно, по внешней форме (представляют собой стилизованные параллельные линии с характерными неровными поверхностями); имеют симметрию; идентичны по смыслу, поскольку представляют собой изображение следов от когтей животного; имеют стилизацию; выполнены в черно-белой цветовой гамме;


- товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, рубашки, куртки, штаны, круглые шапочки без полей, толстовки с капюшоном, шляпы» оспариваемого товарного знака однородны товарам 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы» и «одежда, а именно футболки, майки с короткими рукавами, рубашки с капюшонами, трикотажные рубашки с капюшонами, бумажные спортивные свитера, куртки, брюки, банданы [платки], повязки для головы, налобные повязки [одежда] и перчатки; шапки, круглые шапочки без полей [головные уборы]», указанным в перечнях принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков по свидетельствам №478848, №520095, поскольку эти товары, являясь товарами широкого потребления, реализуются в одних и тех же условиях (в розницу), имеют одинаковые потребительские свойства, относятся к одному роду (виду), являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителей не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров, поскольку ассоциируется с известной и популярной продукцией компании Монстр


Энерджи Компани, маркированной товарными знаками , в основу которых положено стилизованное изображение следа от когтей животного (царапин);

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Hansen Beverage Company), образованная в 1935 году в штате Калифорния, входит в состав крупнейшей американской корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, и имеет почти 80-летнюю безупречную репутацию в США;

- в 2001 году лицом, подавшим возражение, было принято решение выпустить новый энергетический напиток под названием «MONSTER ENERGY», и до момента выпуска напитка компанией разрабатывался дизайн его упаковки, включая дизайн

графического элемента , представляющего собой след от когтей (царапины), оставленный неизвестным зверем на жестяной банке с напитком, авторские права на указанный элемент принадлежат лицу, подавшему возражение;

- деятельность компании Монстр Энерджи Компани по маркетингу и

продвижению товаров, маркированных обозначениями , на рынке включает обширную спонсорскую поддержку мероприятий и команд в сфере экстремального спорта;

- на российском рынке продукция лица, подавшего возражение, представлена с 2011 года, при этом энергетические напитки компании Монстр Энерджи Компани стали настолько популярны, что большое распространение получили промо-

материалы, в частности, одежда, маркированная обозначениями ;

- у лица, подавшего возражение, имеются собственные страницы в сети интернет, в том числе в социальных сетях Twitter, Facebook, Вконтакте, при этом наличие групп-поклонников продукции компании Монстр Энерджи Компани, в том

числе одежды, доказывает факт известности, популярности и узнаваемости как самой компании, так и ее продукции у потребителей, в том числе и в России;

- поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo, Google по запросу «monster energy» или «одежда monster energy» выдают многочисленные ссылки на продукцию компании Монстр Энерджи Компани и ее логотипы;

- все вышеизложенное свидетельствует о большой известности и популярности товаров, в том числе предметов одежды, выпускаемых компанией Monster Energy Company, среди потребителей, а такая популярность предопределяет ассоциирование стилизованного изображения следа от когтей животного (царапины) с именем конкретного производителя, а именно с лицом, подавшим возражение;

- таким образом, очевидно, что появление на российском рынке товаров 25 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, способно вызвать не соответствующие действительности представления об их производителе, и тем самым ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520095 недействительным частично в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 520095;
- Сведения о товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани;
- Материалы об истории, деятельности и продукции Корпорации Монстр Беверидж и компании Монстр Энерджи Компани, а также материалы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности компании Монстр Энерджи Компани на территории Российской Федерации;
- Копии свидетельств о регистрации авторских прав;
- Материалы, касающиеся товаров, маркированных товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани;
- Распечатки из сети Интернет со страниц социальных сетей, касающиеся товаров «monster energy»;
- Распечатки из поисковых сетей с запросами «monster energy».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №520095, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных товарных знаков по всем признакам сходства изобразительных обозначений;

- изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков характеризуются различной внешней формой: оспариваемый товарный знак имеет очерченный контур в виде квадрата с закругленными углами с черным внутренним фоном, содержит четыре белые линии, расположенные по диагонали из верхнего правого угла в левый нижний угол квадрата, при этом все полосы акцентируют на себе внимание, поскольку расположены в центре и имеют контрастный цвет по сравнению с темным фоном, в свою очередь в противопоставленных товарных знаках отсутствует фон как таковой (фон белого цвета), а сам внешний контур изобразительного элемента представляет собой три вертикальные параллельные черные линии с неровными краями;

- в оспариваемом товарном знаке отсутствует симметрия, поскольку полосы расположены диагонально и вертикальную ось симметрии провести невозможно, в то время как в противопоставленных товарных знаках три вертикальных линии являются симметричными относительно вертикальной оси;

- сравниваемые обозначения отличаются по смыслу: в оспариваемом товарном знаке присутствуют четыре параллельных полосы/царапины, которые не соответствуют следам от когтей животного, т.к. не имеют заострений, сужений, характерных изгибов, потребитель может их воспринимать и как царапины, и как следы краски, свечения на небе и т.п.; в то же время в противопоставленных товарных знаках изобразительный элемент можно рассматривать и как царапины от когтей животного, и как стилизованную латинскую букву «m» в первом слове наименования компании Monster Energy Company, что подтверждается материалами решением суда по делу СИП-55/2013, в котором суд пришел к выводу, что компания


Monster Energy Company использует именно стилизованную букву «m» в качестве товарного знака;

- сравниваемые обозначения представляют собой стилизованные изображения царепин, однако, отличаются друг от друга по виду и характеру стилизации;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки выполнены в черно-белой цветовой гамме, однако, в оспариваемом товарном знаке черный цвет превалирует в силу того, что является фоном, в противопоставленных товарных знаках фона как такового нет (либо фон белого цвета), при этом, согласно рекламным данным, производимая компанией Монстр Энерджи Компани продукция маркируется стилизованной буквой «m» ярко-зеленого цвета на фоне различных цветов, в то время как у правообладателя оспариваемого товарного знака для маркировки продукции используется сочетание красного и черного цветов, следовательно, в гражданском обороте цветное исполнение сравниваемых обозначений существенно отличается;

- таким образом, концепция, стилистика, цветное решение оспариваемого товарного знака отличается от противопоставленных обозначений, поэтому их нельзя рассматривать в качестве сходных до степени смешения;



- кроме того, в противопоставленном товарном знаке  доминирующее положение принадлежит словесному элементу, что усиливает отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков;

- поскольку при экспертизе оспариваемого товарного знака не противопоставлялись товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани, можно совершенно правомерно заключить, что регистрация товарного знака по свидетельству №520095 была произведена правомерно;

- поскольку оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, отсутствует и принципиальная вероятность возникновения у потребителей представления о том, что товары, маркированные этими обозначениями, принадлежат одному производителю;

- следует отметить, что круг потребителей продукции компании Мэд Кэтз Интерактив Инк. отличается от круга потребителей товаров компании Монстр Энерджи Компани, поскольку основной областью деятельности компании Мэд Кэтз Интерактив Инк. является производство интерактивных устройств для развлечения, аудио- и видеооборудования к компьютерным устройствам, смартфонам или видеоигровым приставкам, аксессуаров к этим устройствам, имеющих высокую стоимость и ограниченный круг потребителей, в то время как компания Монстр Энерджи Компани производит товары широкого потребления, относящиеся к продовольствию, при этом одежда, головные уборы профильными для компании не являются, а связаны с продвижением основных продуктов - энергетических напитков;

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителей в заблуждение элементов, а материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться не с правообладателем, а с лицом, подавшим возражение, и тем самым вводить потребителя в заблуждение;

- поскольку оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- кроме того, компания Мэд Кэтз Интерактив, Инк., основанная в 1989 году, изначально была сфокусирована на передовых технологиях для видеоигр, ее продукция в настоящее время представлена на российском рынке, а компания Монстр Энерджи Компани известна своим спорным подходом к защите авторских прав;

- компанией Монстр Энерджи Компани ранее подавалось возражение в Организацию по гармонизации рынка в Европе (ОНИМ) против товарного знака компании Мэд Кэтз Интерактив, Инк., которое правомерно было отклонено;

- компания Монстр Энерджи Компани ведет агрессивную борьбу за объекты интеллектуальной собственности, завоеывая репутацию не в ходе добросовестной конкуренции, а пытаясь вытеснить с рынка любые товарные знаки, имеющие очень

отдаленное сходство, примером чего служат поданные за последние годы возражения, в частности, по товарным знакам (свидетельства №471365, №453909, №455653, №442842, №471365, №512468, №514037, №499892), в удовлетворении которых было отказано.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения компании Монстр Энерджи Компани и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №520095.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- Сведения по заявке №2013708778 оспариваемого товарного знака;
- Статья из сети Интернет о значении слова «симметрия»;
- Статья из Википедии о компании Monster Energy;
- Сведения о товарном знаке по свидетельству №513730;
- Перевод словесного элемента «energy drink»;
- Распечатки из сети Интернет со сведениями о продукции лица, подавшего

возражение;

- Статья из Wikipedia о компании Mad Catz Interactive, Inc.;
- Распечатки из сети Интернет со сведениями о продукции компании Мэд Кэтз

Интрактив, Инк.;

- Фотография спортивных мероприятий;
- Сведения о компании Мэд Кэтз Интрактив с сайта <http://keddr.com>;

- Сведения по заявкам №2011740259, №2012732007 на товарные знаки



и ENERGY DRINK ;

- Сведения по возражению, поданному в Организацию по гармонизации рынка в Европе (ОНИМ).

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака (27.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.


Сходство изобразительных обозначений 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.




Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №520095 является изобразительным, выполнен в виде черного квадрата с закругленными углами, на фоне которого по диагонали расположены четыре параллельные полосы (царапины) с неровной поверхностью. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, рубашки, куртки, штаны, круглые шапочки без полей, толстовки с капюшоном, шляпы».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520095 лицом, подавшим возражение, указывалось на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельству №478848 и №513730, принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани.

Противопоставленный изобразительный товарный знак  по свидетельству №478848 представляет собой вертикальные полосы (царапины) в виде изображения следа от трех когтей животного. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы».



Противопоставленный комбинированный товарный знак  по свидетельству №513730 включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым расположены словесные элементы

«MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, а именно футболки, майки с короткими рукавами, рубашки с капюшонами, трикотажные рубашки с капюшонами, бумажные спортивные свитера, куртки, брюки, банданы [платки], повязки для головы, налобные повязки [одежда] и перчатки; шапки, круглые шапочки без полей [головные уборы]».

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что указанные в них товары являются либо идентичными (одежда, головные уборы), либо соотносятся друг с другом как род/вид (различные предметы одежды и аксессуары), имеют одинаковое назначение, потребительские свойства, условия и места реализации, вследствие чего признаются однородными.

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



по свидетельству №520095 и противопоставленных товарных знаков



и



по свидетельствам №478848 и №513730 показал существенные отличия сопоставляемых обозначений.

Так, противопоставленные товарные знаки включают в свой состав индивидуализирующий изобразительный элемент в виде трех параллельных, вертикально ориентированных волнистых полос (царапин, мазков), верхние части которых имеют утолщения и загнуты влево. Полосы выполнены в черном цвете и расположены на белом фоне.

В свою очередь оспариваемый товарный знак представляет собой квадрат черного цвета со скругленными краями, на фоне которого расположены четыре диагонально ориентированные полосы (царапины, мазки) белого цвета с «рваными» краями, направленные снизу вверх слева направо, сужающиеся к концам.

Таким образом, несмотря на то, что индивидуализирующие элементы сравниваемых изображений представляют собой стилизованное изображение полос,

царапин или мазков, они, тем не менее, производят различное зрительное впечатление, обусловленное несовпадением их внешней формы, пространственного положения, цветового исполнения, количества полос.

Кроме того, следует отметить, что не является очевидным сходство смыслового значения сравниваемых обозначений, как это указано в рассматриваемом возражении. Так, лицо, подавшее возражение, при описании принадлежащих ему обозначений указывает на то, что изобразительный элемент



представляет собой след от когтей животного. Указанный элемент может восприниматься и в качестве стилизованной латинской буквы «m», что соотносится с выводами Суда по интеллектуальным правам в решении от 23.07.2014 по делу №СИП-55/2013, в рамках которого исследовалась семантика аналогичного обозначения. Что касается оспариваемого товарного знака, то возможны различные варианты толкования присутствующего в его составе изображения полос на черном фоне. Как справедливо указано в отзыве правообладателя, четыре полосы в составе знака могут восприниматься и как мазки краски, и как царапины, и как свечение на небе, но не в качестве стилизованного изображения буквы «m».

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №520095 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №478848 и №513730, и, как следствие, ассоциировании их друг с другом в гражданском обороте при сопровождении товаров 25 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №520095 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров 25 класса МКТУ в


силу того, что он ассоциируется с обозначениями принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани.



Следует отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с ранее присутствующими на рынке товарами лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилось представление о принадлежности товаров, сопровождаемых сопоставляемыми сходными обозначениями, одному лицу.



Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов не усматривается, что товары 25 класса МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком и товарными знаками лица, подавшего возражение, ассоциировались бы в гражданском обороте с одним и тем же лицом – компанией Монстр Энерджи Компани. Имеющиеся в деле сведения о предложении к продаже в сети Интернет одежды и головных уборов, маркированных товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани, не свидетельствует о том, что оспариваемый



товарный знак  воспринимается в сознании потребителя в качестве средства индивидуализации этого лица.

Таким образом, принимая во внимание установленное выше несходство



оспариваемого товарного знака  с товарными знаками  компании Монстр Энерджи Компани, а также отсутствие сведений об ассоциации этих обозначений с одним и тем же производителем, нет оснований полагать, что у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака будут возникать не соответствующие действительности представления о принадлежности

оспариваемого товарного знака по свидетельству №520095 компании Монстр Энерджи Компани.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов возражения от 28.01.2015 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №520095 в отношении товаров 25 классов МКТУ была предоставлена в нарушение требований действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2015, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №520095.