


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.08.2020 возражение, поданное компанией 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 №2018730861, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018730861 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.07.2018 с конвенционным приоритетом от 31.01.2018 на имя заявителя в отношении товаров 24 класса МКТУ «полотенца».

Роспатентом 17.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

«**MONSTER**» по свидетельству №529922 (приоритет от 28.06.2013), зарегистрированным в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр композитов», 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5.

В поступившем возражении заявитель указал на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №529922, которое устраняет препятствие для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018730861.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730861 для заявленных товаров 24 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал упомянутого в возражении письма-согласия от ООО «Нанотехнологический центр композитов».

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

С учетом даты (31.01.2018) конвенционного приоритета по заявке №2018730861 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное обозначение «» по заявке №2018730861 с конвенционным приоритетом от 31.01.2018 является комбинированным, включает в свой состав



изобразительный элемент «» в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 24 класса МКТУ «полотенца».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака



«» основано на наличии товарного знака «**MONSTER**» по свидетельству №529922 с более ранним приоритетом (от 28.06.2013), зарегистрированного в отношении товаров 24 класса МКТУ на имя иного лица – ООО «Нанотехнологический центр композитов».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №529922, а также однородность товаров 24 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от ООО «Нанотехнологический центр композитов», в котором это лицо выражает свое



согласие относительно регистрации заявленного обозначения «**MONSTER**» в качестве товарного знака по заявке №2018730861 для заявленных товаров 24 класса МКТУ «полотенца».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «**MONSTER ENERGY**» и «**MONSTER**» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №529922 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака при сопровождении товаров 24 класса МКТУ, относящимся к текстильным изделиям, в частности, полотенцам, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №529922, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017730861 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 24 класса МКТУ «полотенца».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2020, отменить решение Роспатента от 17.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730861.