

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 28.04.2014 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774, поданное ООО «АТП «Бытовик», п. Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010701011 с приоритетом от 19.01.2010 зарегистрирован 17.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №468774 на имя Монстр Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №468774 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «MONSTER» (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000), «MONSTER» (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005), «MONSTER» (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009), «MONSTER

ENERGY» (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009), имеющие более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №468774 и зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков с общим для них элементом «MONSTER»;

- элемент «MONSTER» является доминирующим элементом оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поэтому именно он положен в основу анализа сравниваемых обозначений на сходство;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в силу звукового, семантического и графического тождества словесных элементов «MONSTER»;

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представителем ООО «АТП «Бытовик» были представлены следующие материалы:

- Постановление Девятого арбитражного суда от 26.09.2013 по делу №А40-40251/2013, касающееся обозначения «М X-PRESSO MONSTER» по заявке №2010719591;

- Постановление Девятого арбитражного суда от 08.04.2013 по делу №А40-112974/2012, касающееся обозначения «HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700825;

- Постановление Девятого арбитражного суда от 08.04.2013 по делу №А40-116493/2012, касающееся обозначения «MIDNIGHT М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700826;

- Сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует о том, что, несмотря на присутствие в составе сравниваемых знаков словесного элемента «MONSTER», они не являются сходными, т.к. в составе оспариваемого товарного знака имеются дополнительные элементы «М», «KHAOS», «ENERGY + JUICE», значительно увеличивающие его длину и играющие существенную роль при восприятии обозначений в целом, при этом сложно вычлениить доминирующие элементы, поскольку они образуют единую фразу;

- оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» также не является сходным с противопоставленным товарным знаком «MONSTER ENERGY», поскольку в сравниваемых обозначениях отличается взаимное расположение словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY», так, в оспариваемом товарном знаке эти элементы разделены словом «KHAOS», не связаны между собой фонетически, как в товарном знаке ООО «АТП «Бытовик», вследствие чего нельзя говорить о вхождении одного обозначения в другое;

- также важным является наличие буквы «М» в начале оспариваемого товарного знака, которая явным образом относится к слову «MONSTER», в связи с чем этот элемент произносится как [эм монстер];

- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, так, рядовой потребитель не спутает короткие обозначения, к которым относятся противопоставленные товарные знаки, с оспариваемым товарным знаком, имеющим большую длину, а, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются своим шрифтовым и цветовым исполнением;

- оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» является одним из серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани – «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» (monster (англ.) - монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; monster energy (англ.) – энергия монстра), и переводится с английского языка как «чудовищная энергия хаоса + сок», т.е. является цельным словосочетанием, смысловое значение которого кардинально отличается от значений слова «MONSTER» противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, слово «KHAOS» оспариваемого товарного знака созвучно со словом «ХАОС» в русском языке, и, несмотря на интуитивное понимание этого слова (слово «ХАОС» пишется как «CHAOS» в английском языке), именно это слово привлекает внимание потребителя в первую очередь при восприятии оспариваемого знака в целом, в отличие от противопоставленных товарных знаков «MONSTER», «MONSTER ENERGY», следовательно, отсутствует смысловое сходство между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;

- компания правообладателя имеет длительную историю в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет, является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов;

- продукция правообладателя приобрела широкую известность по всему миру за счет огромного количества спонсорских акций спортивных и музыкальных мероприятий, активной деятельности в социальных сетях Интернет по продвижению продукции;

- продукция, маркированная обозначениями со словесными элементами «MONSTER» и «ENERGY», в сознании потребителя ассоциируется с фирменным наименованием Монстр Энерджи Компани;

- при запросах в сети интернет слова «MONSTER» в первую очередь появляются ссылки на продукцию Монстр Энерджи Компании, а не на продукцию ООО «АТП «Бытовик»;

- на имя Монстр Энерджи Компани зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «MONSTER» как в США, так и в странах Европейского Союза (среди которых товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE»);

- в России Монстр Энерджи Компани принадлежат исключительные права на знаки «MONSTER ENERGY» (международная регистрация №1048069), «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство №449366), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365), «JAVA MONSTER» (свидетельства №450771, №450769, №448808, №339859), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №466003), «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003), «PROTEIN MONSTER» (свидетельство №482510), «BLACK MONSTER»

(свидетельство №474972), «БЛЕК МОНСТР» (свидетельство №472455), «BLAK MONSTER» (свидетельство №477768), «БЛАК МОНСТР» (свидетельство №480480), «БЛЭК МОНСТР» (свидетельство №476098), «Черный Монстр» (свидетельство №481015), «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356), «BLACK MONSTER RIPPER» (свидетельство №474679), «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794), «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №474572), «MIDNITE MONSTER» (свидетельство №474027), «МИДНАЙТ МОНСТР» (свидетельство №475787), «AMERICAN MONSTER» (свидетельство №481623), «U.S.A MONSTER» (свидетельство №481624), «YANKEE MONSTER» (свидетельство №474711);

- ранее ООО «АТБ «Бытовик» подавало возражение против предоставления товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, однако регистрация товарного знака была оставлена Роспатентом в силе;

- также ранее Роспатентом были сделаны выводы о несходстве товарных знаков Монстр Энерджи Компани («JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР») с товарными знаками, принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик», в связи с наличием в их составе дополнительных словесных элементов;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» имеет близкую семантическую структуру с товарными знаками «JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР», и включает большое количество дополнительных элементов, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» с принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик» товарными знаками «MONSTER»;

- продукция правообладателя, маркированная товарными знаками со словом «MONSTER», имеет общую «фирменную» стилистику, поэтому оспариваемый товарный знак при маркировке соответствующих товаров будет ассоциироваться именно с Монстр Энерджи Компани.

В силу изложенного правообладатель полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №468774 не были нарушены положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса и просит сохранить правовую охрану товарного знака в силе.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приобщены следующие документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран, касающиеся слов «monster», «chaos», «juice», «energy»;
- распечатки с официальных сайтов компании Монстр Энерджи Компани www.monsterenergy.com, www.hansens.com, электронной энциклопедии Википедии и других сайтов;
- распечатки из социальной сети Facebook;
- распечатки из поисковиков сети Интернет с запросами «monster energy»;
- материалы о товарных знаках, принадлежащих Монстр Энерджи Компани, в США и Евросоюзе;
- сведения о товарных знаках со словом «MONSTER», правовая охрана которым предоставлена в России;
- решение Палаты по патентным спорам от 2010 года, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, поданному ООО «АТП «Бытовик»;
- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER» по заявке №2009725771;
- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MIDNITE MONSTER» по заявке №2010735266;
- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «БЛЕК МОНСТР» по заявке №2010735263;

- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» по заявке №2010719590;

- решение Роспатента от 2013 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MONSTER RENAB» по заявке №2011718338;

- распечатки из сети Интернет с образцами продукции под товарными знаками, включающими словесный элемент «MONSTER».

Решением Роспатента от 16.10.2014 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака признана недействительной частично в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Указанное решение было обжаловано правообладателем в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-3/2015 решение Роспатента от 16.10.2014 было признано недействительным. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «АТП «Бытовик» от 28.04.2014.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение указанного выше решения Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774 рассматривается повторно. О повторном рассмотрении возражения стороны были уведомлены в установленном порядке корреспонденцией, направленной в их адреса.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании коллегии представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2010) 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, № 4322 (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 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом

II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 отменено Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-3/2015, которым было признано незаконным решение Роспатента от 16.10.2014.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 28.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 28.04.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774.