

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 18.01.2013, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719338, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010719338 с приоритетом от 16.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LO-CARB MONSTER ENERGY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 16.04.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ 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 товарными знаками «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» (свидетельство №222272 (срок

действия регистрации продлен до 14.07.2020); свидетельство №316513; свидетельство №434154; свидетельство №415828), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя другого лица.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определялось на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «MONSTER» и полного вхождения противопоставленного товарного знака «MONSTER ENERGY» по свидетельству №434154 в заявленное обозначение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.01.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MONSTER ENERGY» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни графически, ни семантически;

- фонетическое отличие заявленного обозначения «MONSTER ENERGY» от противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в его составе дополнительного словесного элемента «LO-CARB», существенно увеличивающего длину словесной части сравниваемых обозначений и играющего существенную роль при их восприятии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление, за счет включения в заявленное обозначение значительного по размеру и расположенного в начальной позиции словесного элемента «LO-CARB», привлекающего внимание потребителей при визуальном восприятии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются в семантическом отношении с учетом разного смыслового значения входящих в их состав словесных элементов, поскольку заявленное обозначение является цельным и неделимым словосочетанием, которое может переводиться на русский язык как «низкоуглеводная чудовищная энергетика», а противопоставленные товарные з воспринимаются в значении «монстр, чудовище, чудовищная сила», кроме того,

заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя и несет в себе именно эту смысловую нагрузку;

- заявленное обозначение представляет собой один из вариантов знаков, входящих в линейку знаков «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани, как в США, Европе, так и в России;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) основана в 1930 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;

- принимая во внимание, что продукция компании «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке, а единственная продукция под данными обозначениями выпускается заявителем, можно сделать вывод о том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией истинного владельца данных товарных знаков – заявителем в лице компании «Монстр Энерджи Компани»;

- что касается правообладателя противопоставленного товарного знака, то ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» часто использует через свои аффилированные структуры имидж известных российских и иностранных компаний для выпуска собственной продукции, что позволяет сделать вывод о недобросовестном поведении данной компании.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

- распечатка из электронного словаря Мультигран;

- распечатка о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, из электронной энциклопедии Википедия, из социальных сетей Интернет;

- фотографии со спортивных и культурных мероприятий, проводившихся на территории Российской Федерации, спонсором которых являлась компания заявителя;

- распечатки с сайтов американского и европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки заявителя;

- копия американского свидетельства и европейских публикаций на товарные знаки «LO-CARB MONSTER ENERGY», зарегистрированные на имя заявителя;

- копии публикаций российских регистраций на товарные знаки на имя заявителя;

- копия решения палаты по патентным спорам от 2010 года по результатам рассмотрения возражения против российской регистрации №339859, принадлежащей заявителю;

- фотографии продукции заявителя из российских магазинов за 2010-2011 годы;

- распечатка из сети Интернет со словом «monster»;

- сравнительный анализ деятельности компаний;

- перечень российских регистраций на товарные знаки компании «Бытовик».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (16.06.2010) поступления заявки №2010719338 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

Как указано выше заявленное словесное обозначение по заявке №2010719338 включает словесные элементы «LO-CARB MONSTER ENERGY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует указать, что словесные элементы «LO-CARB», входящие в состав заявленного обозначения, как признает сам заявитель, не имеют смыслового значения, отсутствуют в лексических словарях английского языка и других европейских языков, в силу чего не могут образовывать со словесными элементами «MONSTER ENERGY» словосочетание, смысл которого отличается от смыслового значения словосочетания «MONSTER ENERGY».

В силу указанного утверждение заявителя о том, что заявленное обозначение является цельным, неделимым и переводится как «низкоуглеводная чудовищная энергетика», нельзя признать убедительным.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER» [1] по свидетельству №222272 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 [2] представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER ENERGY» [3] по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 [4] представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [4] производят сходное впечатление за счет входящего в их состав семантически и фонетически тождественного словесного элемента «MONSTER» (в переводе с английского языка означает «монстр, чудовище», см. <http://slovari.yandex.ru>), выполняющего индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (переводится с английского языка как «энергия, сила, мощь, энергичность», энергетический», см. там же) является слабым элементом в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ и воспринимается в качестве описательного по отношению к их свойствам, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] свидетельству №434154 за счет семантического, фонетического и визуального тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER ENERGY».

Относительно доводов заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества словесных элементов «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» заявленного обозначения и противопоставленных знаков, графический критерий сходства при восприятии этих обозначений в целом определяющим не является.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 16.04.2012.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий Палаты по патентным спорам, однако, не является основанием для снятия противопоставлений [1] – [4] в связи с наличием старших прав на них у иного лица. Вопрос же о признании действий ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленного товарного знака актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и может быть рассмотрен в установленном законом порядке.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2012.