

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339859, поданное ООО Автотранспортное предприятие «БЫТОВИК», п. Малаховка (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «JAVA MONSTER» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2007 за №339859 по заявке №2006715584/50 с приоритетом от 08.12.2006 на имя Хансен Беверидж Компании, США (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак является изобретенным словосочетанием «JAVA MONSTER», выполненным в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое с английского языка может быть переведено как «чудовище Явы».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339859, доводы которого сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение принадлежат товарные знаки, содержащие слово «MONSTER» по свидетельствам №222272, №316513, зарегистрированные в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, с приоритетом от 14.07.2000, 13.10.2005;

- слово «JAVA» оспариваемого товарного знака имеет наиболее широко известные неопределенному кругу лиц значения – «Остров Ява», «Яванский кофе» или в разговорной речи – «Кофе» (в отличие от растворимого кофе);

- слово «MONSTER» означает «Монстр», «чудовище», значение которого широко известно российскому потребителю в настоящее время за счет его широкого использования, включая средства масс-медиа;

- российский потребитель может воспринимать обозначение как состоящее из двух независимых и семантически несвязанных между собой слов «кофе» и «монстр» или «Ява» и «монстр»;

- информация из сети Интернет показывает, что «JAVA MONSTER» это марка энергетического напитка, который является смесью премиального кофе со сливками, включающей энергетические ингредиенты, следовательно, в данном случае слово «JAVA» в значении «КОФЕ» является элементом, указывающим на состав напитка;

- наличие слова «JAVA» в оспариваемом товарном знаке является либо указывающим на вид товара «кофе», либо указывающим на место производства и местонахождения владельца оспариваемого товарного знака, не соответствующее действительности;

- словесный элемент «JAVA» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом, поскольку характеризует товары и указывает на их вид и свойства, таким образом, охраняемым элементом в обозначении «JAVA MONSTER» остается только слово «MONSTER», которое сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №222272, №316513, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с приоритетом от 14.07.2000, 13.10.2005, принадлежащими фирме ООО Автотранспортное предприятие «БЫТОВИК»;

- воспринимать обозначение как «Кофейный монстр» потребитель не может, поскольку, если хотят сказать «кофейный», то используется слово «coffee», то есть обозначение имело бы вид «COFFEE MONSTER»;

- если считать, что слово «JAVA» является французским и переводится как «кутеж, гулянка, взбучка», то оно не сочетается с английским словом «MONSTER», поскольку по-французски «Монстр» - «MONSTRE»;

- слово «монстр» не вызывает конкретной ассоциации с определенным местом или животным, его видом и формой, следовательно, дополнительное слово «JAVA» (яванский), как слово в притяжательном падеже, к слову

«MONSTER» (монстр) не вызывает изменения представления об образе вымышленного существа и не придает обозначению дополнительной различительной способности, кроме того, по правилам английского языка обозначение «JAVA MONSTER» в значении «ЯВАНСКИЙ МОНСТР» имело бы вид «JAVA IS MONSTER» или «MONSTER OF JAVA».

К возражению были приложены следующие материалы:

- информация Интернет о напитке «JAVA MONSTER» [1];
- информация Интернет об употреблении в английском языке предлога «OF» и притяжательного падежа [2],
- перевод слов JAVA, MONSTER и КОФЕЙНЫЙ [3].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339859 неправомерным в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.10.2010, правообладатель оспариваемого знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «JAVA MONSTER» представляет из себя изобретенное словосочетание, которое может быть переведено с английского языка как «яванское чудовище», по грамматической аналогии с иными подобными словосочетаниями, как «Loch Ness Monster» - «лохнесское чудовище», «Komodo dragon» - «комодский варан» и, соответственно, в отношении товаров 32 класса МКТУ не может являться наименованием товара, или указывать на его свойства, качества, не содержит указания на материал или состав сырья;

- кроме неопределенных ассоциаций со своим значением в качестве острова, слова Ява, Джава или Java могут вызывать у части российских потребителей ассоциации с объектно-ориентированным языком программирования, с чехословацким мотоциклом, известными советскими и российскими сигаретами или с наименованием поселка в Южной Осетии;

- слово «Java» выступает или в качестве охраняемого элемента многих товарных знаков или непосредственно зарегистрировано в качестве товарного

знака как для товаров 30 и 32 класса МКТУ, так и для товаров и услуг других классов МКТУ;

- обозначение «JAVA MONSTER» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» по свидетельствам №№ 222272, 316513, поскольку сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, имеют графические отличия и различную семантику;

- у лица, подавшего возражение, имеется множество регистраций товарных знаков, в том числе «известных товарных знаков иностранных производителей», используемых ими для обозначения напитков, и этот факт свидетельствует об определенном недобросовестном поведении лица, подавшего возражение.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- копия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №11580/04 от 14.12.2004;

- материалы из Википедии;

- материалы, свидетельствующие о регистрации товарных знаков со словом «JAVA»;

- материалы, свидетельствующие о регистрации товарных знаков со словом «MONSTER»;

- список товарных знаков лица, подавшего возражение, и материалы, свидетельствующие о регистрации товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №339859 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2006) заявки №2006715584/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному

впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 №339859 является словесным «JAVA MONSTER», выполнен стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222272 представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в возражении указан ряд мотивов для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона, поскольку «JAVA» – это яванский кофе, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно словарно-справочной литературе словесный элемент «JAVA» имеет несколько значений:

- ЯВА (Java) - остров в Малайском архипелаге, территория Индонезии.
- Java — прикладная программа на Java в форме байт-кода. Java-апплеты выполняются в веб-браузере с использованием виртуальной Java машины (JVM), или в Sun's AppletViewer, автономном инструменте для тестирования аплетов. Java-апплеты были внедрены в первой версии языка Java в 1995.
- Java Sea (ЯВАНСКОЕ МОРЕ), межостровное море на западе Тихого океана, между о-вами Суматра, Ява и Калимантан.
- Ява — кофе, производимый на острове Ява.
- Ява — мотоцикл, производимый сначала в Чехословакии, затем в Чехии.
- Ява — марка сигарет, см. Интернет, словари, Яндекс.

Словесный элемент «MONSTER» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка означает «чудовище; изверг; гигант».

С учетом семантики слов «JAVA» и «MONSTER», а также с учетом графического исполнения обозначения, оспариваемый товарный знак воспринимается как словосочетание «JAVA MONSTER», использование слов в данном контексте создает определенный образ (Яванский монстр), другими словами некое заморское (возможно мифическое) чудовище подобно «Loch Ness Monster» - «лохнесское чудовище», «Komodo dragon» - «комодский варан».

Разбивка оспариваемого товарного знака на два независимых слова (кофе с острова «Ява» под названием «Монстр») не имеет под собой оснований, так как слова выполнены одинаковым шрифтом в одну строку.

Таким образом, указанное словосочетание в значении «Яванский монстр» не может являться указанием на какие-либо свойства товаров, в том числе товаров 32 класса МКТУ и происхождение этих товаров.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о

несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Отсутствие указания на свойства товаров или их происхождения исключает возможность возникновения у потребителя несоответствующего действительности представления относительно товара или их происхождения и как следствие введения потребителей в заблуждение.

Доказательств фактического введения в заблуждение потребителей материалы дела не содержат, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать недоказанным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде голубого квадрата, в центре которого расположено слово «MONSTER», выполненное оригинальный шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета.

Сопоставление оспариваемого товарного знака «JAVA MONSTER» и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «MONSTER». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «JAVA», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучания и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «JAVA» значительно увеличивает длину словесной части

рассматриваемого знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетания по сравнению с обычным словом «MONSTER». Кроме того, слово «JAVA» в оспариваемом обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Смысловая нагрузка сравниваемых товарных знаков в целом различна и определяется за счет наличия определения «JAVA» в оспариваемом товарном знаке.

Семантика противопоставленных товарных знаков [1, 2] «MONSTER» определяется исключительно значением этого слова. В оспариваемом же товарном знаке благодаря словесному элементу «JAVA», формируется фантастический образ, связанный с «островом «Ява», что позволяет сделать вывод о различии сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Отличие сопоставляемых товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Отсутствие сходства товарных знаков позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №339859 произведена в нарушение положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденциях от 20.10.2010, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.07.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339859.**