

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 07.09.2012, поданное по поручению Монстр Энерджи Компании, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735264/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BLAK MONSTER» по заявке №2010735264/50 с приоритетом от 02.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2012 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 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов 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», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 3 (свидетельства №222272 с приоритетом от 14.07.2000,

срок действия регистрации продлен до 14.07.2020, свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005, свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009).

При определении сходства сравниваемых обозначений экспертиза принимала во внимание семантическое и фонетическое сходство – характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, сравниваемые обозначения в целом имеют существенные различия, а именно разное количество слогов, звуков и букв. Наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «BLAK» значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения при визуальном восприятии производят разное впечатление, так как заявленное обозначение выполнено в виде взаимосвязанных друг с другом словесных частей «BLAK» и «MONSTER» и воспринимается как неделимое словосочетание, а противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №415828 и №316513 являются комбинированными, характеризуются оригинальной графической композицией и цветовым исполнением, содержат в своем составе единственный словесный элемент «MONSTER», выполненный стилизованным шрифтом, что же касается противопоставленного словесного товарного знака «MONSTER» по свидетельству №222272, то оно не может быть спутано с более длинным заявленным обозначением «BLAK MONSTER»;

- между сравниваемыми обозначениями имеются существенные семантические различия: заявленное обозначение является словосочетанием и переводится как «черный монстр» («blak» – от английского слова «black» - черный, «monster» – чудовище) и создает в сознании потребителя определенный образ, противопоставленные знаки имеют несколько значений – монстр, чудовище, чудовищная сила;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство;

- кроме того, компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) основана в 1930 году и в настоящее время является лидирующим производителем различных фруктовых и энергетических напитков, при этом производимая продукция под товарными знаками «MONSTER» («AVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER» и др.) выпускается с 2002 года и за это время приобрела большую популярность по всему миру, а также хорошо известна российскому потребителю;

- заявитель является владельцем серии знаков со словесным элементом MONSTER как в США, Европе, так и в России (товарные знаки «MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003, «M MONSTER PIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004, «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774, «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449366, «АВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «JAVA MONSTER» по свидетельству №450771, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448808, «JAVA MONSTER» по свидетельству №459769, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807);

- принимая во внимание то, что заявленное обозначение «BLAK MONSTER» имеет такую же семантическую структуру, как указанные выше товарные знаки заявителя, ему также может быть предоставлена правовая охрана;

- в 2010 году правообладатель противопоставленных товарных знаков подавал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859 в Палату по патентным спорам, однако в результате рассмотрения возражения было принято решение о несходстве оспариваемого товарного знака с товарными знаками «MONSTER» по свидетельствам №316513 и №222272 за счет наличия дополнительного словесного элемента;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю, а слово «MONSTER» прочно ассоциируется с его именем и продукцией;

- при обращении к сети Интернет на запрос по слову «MONSTER» выходит информация только о продукции заявителя, информация о продукции компании «Бытовик», правообладателя противопоставленных товарных знаков, в сети Интернет отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

- распечатка с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» и графическим элементом в виде когтей животного, а также копии российских регистраций на аналогичные товарные знаки;

- 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;

- распечатки с сайтов американского и европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;

- копии публикаций российских регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;

- копия решения Палаты по патентным спорам от 2010 года по результатам рассмотрения возражения, поданного компанией Бытовик против российской регистрации №339859;

- копия решения Палаты по патентным спорам от 16.06.2012 по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER» (регистрация №466003);

- копия решения Палаты по патентным спорам от 18.06.2012 по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «M MONSTER PIPPER ENERGY+JUICE» (регистрация №466004);

- распечатки из поисковой сети Интернет со словом «monster»;

- перечень регистраций на товарные знаки компании Бытовик.

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

С учетом даты (02.11.2010) поступления заявки №2010735264/50 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.

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

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2010735264/50 является словесным и представляет собой словосочетание «BLAK MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222272 [1] представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 [3] представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3] показал, что в состав сравниваемых обозначений входит фонетически тождественный элемент «МОНСТР» / «MONSTER» («monster» – чудовище, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>). Вместе с тем, в состав рассматриваемого обозначения включен словесный элемент «BLAK», присутствие которого обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку заявленное обозначение воспринимается как словосочетание, в котором существительное «MONSTER» по смыслу и грамматически связано с прилагательным «BLAK», формирующим определенный визуальный образ.

Так, рассматриваемое обозначение «BLAK MONSTER», с одной стороны, может восприниматься как искаженное написание словосочетания «BLACK MONSTER», имеющего определенную семантику в английском языке (где «black» – черный, «monster» – монстр, чудовище, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>) и вызывать в сознании потребителя образ «черного монстра» - некоего жуткого существа, связанного с нечистой силой. С другой стороны, слова «BLAK» и «MONSTER» являются лексическими единицами немецкого языка. Слово «monster» в переводе с немецкого языка означает «монстр, чудовище», а слово «blak» является прилагательным и имеет значение «задымленный, закопченный; прокуренный», см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>. Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «BLAK MONSTER» и в переводе с немецкого языка воспринимается как словосочетание и вызывает ассоциации с чудовищным существом, обладающего темными силами.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, наличие в противопоставленных знаках [2] – [3] изобразительных элементов в виде квадратов разной цветовой гаммы, что усиливает различное восприятие сравниваемых обозначений

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности их ассоциирования потребителями и, как следствие, соответствие заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков: товарные знаки «MUSCLE MONSTER» по свидетельству

№466003, «M MONSTER PIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004, «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774, «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449366, «АВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «JAVA MONSTER» по свидетельству №450771, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448808, «JAVA MONSTER» по свидетельству №459769, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807.

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

удовлетворить возражение от 07.09.2012, отменить решение Роспатента от 08.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735264/50.