

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 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455653, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010739789/50 с приоритетом от 09.12.2010 зарегистрирован 05.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №455653 на имя ЗАО «Европа Плюс», 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MONSTER MIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2012 выражено мнение о том, что регистрация №455653 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;

- компания Монстр Энерджи Компани является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию товарных знаков с этим словом;

- на территории Российской Федерации компании Монстр Энерджи Компани принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки: («MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003, «M MONSTER RIPPEN ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004, «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774, «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «ЯВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «JAVA MONSTER» по свидетельствам №450771, №459769, №448808, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807, «BLACK MONSTER RIPPEN» по свидетельству №474679, «BLACK MONSTER KHAOS» по свидетельству №472356, «BLACK MONSTER RIPPEN ENERGY+JUICE» по свидетельству №474572, «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №473794, «BLACK MONSTER» по свидетельству №474972, «БЛЭК МОНСТР» по свидетельству №476098, «БЛЕК МОНСТР» по свидетельству №472455, «МИДНАЙТ МОНСТР» по свидетельству №475787; «M MONSTER ENERGY» по международной регистрации №1048069);

- оспариваемый товарный знак «MONSTER MIX» является сходным до степени смешения с вышеупомянутыми товарными знаками, поскольку в их состав входит тождественный в фонетическом, семантическом и графическом отношении словесный элемент «MONSTER», на который падает логическое ударение;

- словесный элемент «MIX», означающий «ассортимент товаров, комплект одежды, микс (о музыке)» оспариваемого товарного знака для товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, является неохраноспособным;

- компания Монстр Энерджи Компани является спонсором множества спортивных и музыкальных мероприятий, поэтому выпускает сопровождающие эти

мероприятия товары, такие как футболки, толстовки, куртки и бейсболки, маркированные товарными знаками «MONSTER», «MONSTER ENERGY» и т.д.;

- принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений, у потребителя определенно возникнут ассоциации, что указанные в перечне оспариваемого товарного знака «MONSTER MIX» товары, такие как, например, футболки, кепки, выпускаются компанией Монстр Энерджи Компани, что свидетельствует об однородности товаров сравниваемых товарных знаков;

- принимая во внимание популярность и известность товарных знаков «MONSTER» на российском рынке, их ассоциирование с лицом, подавшим возражение, потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, маркированных товарным знаком «MONSTER MIX»;

- поскольку компания Монстр Энерджи Компани не имеет отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака – ЗАО «Европа Плюс», не контролирует качество ее продукции, то в случае, если это качество будет ниже качества продукции лица, подавшего возражение, его репутации может быть нанесен ущерб;

- действия ЗАО «Европа Плюс» по регистрации на свое имя обозначения «MONSTER MIX», которое является сходным до степени смешения с товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани, необходимо классифицировать как проявление недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455653 недействительным в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 22.02.2013, лицо, подавшее возражение, ограничило свои требования по возражению только товарами 16 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия публикации российской регистрации №455653 [1];
- копии публикаций товарных знаков лица, подавшего возражение [2];

- список регистраций лица, подавшего возражение, в ЕЭС и США [3];
- распечатки из сети Интернет с изображением бренда лица, подавшего возражение [4];
- распечатка о деятельности и продукции лица, подавшего возражения, с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия, из социальных сетей [5];
- распечатки с поисковых сайтов сети Интернет [6];
- распечатка страниц сайта социальной сети Facebook [7];
- фотографии продукции лица, подавшего возражение, фотографии из российских магазинов за 2010-2011 с продукцией лица, подавшего возражение [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №455653, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Европа Плюс» является держателем зарегистрированного на территории Российской Федерации СМИ – радиоканал «Европа Плюс / Europa Plus», существующего с 1990 года, и осуществляющего вещание на территории всех городов России, а также в ряде зарубежных стран, и по данным TNS Россия, Radio Index – Россия признан лучшим в России;

- товарный знак «MONSTER MIX» используется правообладателем для индивидуализации игр, конкурсов, проводимых в эфире радиоканала «Европа Плюс», на сайте www.europaplus.ru, для сувенирной продукции;

- наличие принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани товарных знаков «MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003, «M MONSTER RIPPEN ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004, «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774, «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «ЯВА МОНСТР» по свидетельству №449365, «JAVA MONSTER» по свидетельствам №450771, №459769, №448808, «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807, «BLACK MONSTER RIPPEN» по свидетельству №474679, «BLACK

MONSTER KHAOS» по свидетельству №472356, «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №474572, «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №473794, «BLACK MONSTER» по свидетельству №474972, «БЛЭК МОНСТР» по свидетельству №476098, «БЛЕК МОНСТР» по свидетельству №472455, «МИДНАЙТ МОНСТР» по свидетельству №475787, зарегистрированных в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, не является основанием для противопоставления их оспариваемому товарному знаку «MONSTER MIX» по свидетельству №455653, зарегистрированному в отношении неоднородных товаров и услуг 16, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ, а также отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношении;

- оспариваемый словесный товарный знак «MONSTER MIX» также не является сходным до степени смешения с комбинированным знаком «M MONSTER ENERGY» по международной регистрации №1048069, поскольку они отличаются в графическом отношении за счет шрифтового исполнения входящих в их состав словесных элементов и наличия оригинального изобразительного элемента в противопоставленном знаке, не сходны фонетически, поскольку имеют разное звучание – [монстер микс] и [м монстер энерджи], а также имеют различное смысловое значение;

- смысловое значение оспариваемого товарного знака «MONSTER MIX» обусловлено основной концепцией игры, организатором которой является радиоканал «Европа Плюс», для участия в которой пользователь, услышав в эфире радио специальный сигнал («звук монстра»), должен отправить смс со словом «монстр» на определенный номер и создать музыкальный «микс» (нарезку из песен), что же касается словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY», то их можно перевести как «чудовищная сила» или «гигантская энергия», «Огромная сила», поскольку слово «MONSTER» в данном случае выступает в роли прилагательного;

- перечень товаров оспариваемого товарного знака не содержит товаров 09, 18 классов МКТУ, входящих в состав противопоставленного товарного знака, товары

16 класса МКТУ сравнимых товарных знаков, такие как «периодические издания, календари, каталоги и прочая печатная продукция» и «стикеры»;

- оспариваемый товарный знак применяется для товаров 16 и 25 классов МКТУ исключительно с логотипом «ЕвропаПлюс» в качестве эксклюзивной продукции для слушателей радиоканала, и не имеет отношения к товарам компании Монстр Энерджи Компании, занимающейся производством энергетических напитков;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что товарный знак «MONSTER MIX» способен ввести потребителя в заблуждение и ассоциируется исключительно с американской компанией Монстр Энерджи Компани;

- ЗАО «Европа Плюс» - радиоканал №1 в России, широко известен на территории Российской Федерации, что исключает возможность ассоциации потребителем товаров и услуг крупнейшего радиоканала, существующего более 20 лет, с производителем энергетических напитков;

- представленные лицом, подавшим возражение, фотоматериалы не могут быть приняты во внимание, т.к. не содержат дату, источник информации, а также обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком;

- представляется сомнительным довод лица, подавшего возражение, о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, поскольку ЗАО «Европа Плюс» никогда не производило энергетических напитков и иную пищевую продукцию, и слушатели радиоканала «Европа Плюс» никогда не будут ассоциировать правообладателя с лицом, подавшим возражение.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- копия материалов сети Интернет, содержащих сведения о ЗАО «Европа Плюс» [9];
- распечатка с официального сайта ЗАО «Европа Плюс» [10];
- распечатка с официального сайта компании Монстр Энерджи Компани [11];

- материалы электронного переводчика [12];
- свидетельство о регистрации СМИ и лицензия ЗАО «Европа Плюс» [13].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.12.2010) 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №455653 представляет собой словесное обозначение «MONSTER MIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 25 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

В части приведенной в возражении нормы о несоответствии товарного знака по свидетельству №455653 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак «MONSTER MIX», используемый ЗАО «Европа Плюс» в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг, ассоциируется с деятельностью компании Монстр Энерджи Компани, осуществляющей выпуск энергетических напитков, и тем самым способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В силу изложенного, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также приведены доводы о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки с более ранними приоритетами.

Противопоставленные словесные товарные знаки «MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003 [1], «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004 [2], «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774 [3], «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449365 [4], «ЯВА МОНСТР» по свидетельству №449365 [5], «JAVA MONSTER» по свидетельствам №450771 [6], «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807 [7], «BLACK MONSTER RIPPER» по свидетельству №474679 [8], «BLACK MONSTER KHAOS» по свидетельству №472356 [9], «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №474572 [10], «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №473794 [11], «BLACK MONSTER» по свидетельству №474972 [12], «БЛЭК МОНСТР» по свидетельству №476098 [13], «БЛЕК МОНСТР» по свидетельству №472455 [14], «МИДНАЙТ МОНСТР» по свидетельству №475787 [15] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №450769 [16] включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «JAVA MONSTER», выполненные в оригинальной графической манере буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №448808 [17] включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым расположены словесные элементы «JAVA» и

«MONSTER» и «ENERGY», выполненные в оригинальной графике буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1048069 [18] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» - стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18 классов МКТУ.

Анализ перечней оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что противопоставления [1] – [17] зарегистрированы в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой пищевые биологически активные добавки к пище, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки. В свою очередь, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №455653 предоставлена для товаров 16, 25 классов МКТУ, представляющих собой печатную продукцию, канцелярские принадлежности, одежду, обувь, головные уборы. Учитывая изложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки неоднородных товаров (услуг), имеющих различный рынок сбыта и потребителей, в связи с чем отсутствует возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №1048069 [18], то правовая охрана на территории Российской Федерации ему предоставлена в отношении таких товаров 16 класса МКТУ как «stickers; sticker kits comprising stickers and decals; decals» (стикеры; комплекты стикеров и переводных картинок; переводные картинки). Следует отметить, что слово «stickers» также переводится с английского языка как этикетка (см. <http://slovari.yandex.ru>). В перечень товаров 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включены такие

товары как «этикетки». Указанное свидетельствует об однородности товаров 16 класса МКТУ «этикетки» и «stickers» оспариваемого знака и противопоставленного знака.

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого словесного товарного знака «MONSTER MIX» и противопоставленного знака «MONSTER ENERGY» показал следующее.

В состав сравниваемых обозначения входит фонетически и семантически тождественный элемент «MONSTER». Однако оспариваемый и противопоставленный знаки содержат в своем составе также и словесные элементы «MIX» и «ENERGY», обуславливающие различное восприятие сравниваемых обозначений как в фонетическом, так и в смысловом отношениях.

Следует отметить, что рассматриваемое обозначение «MONSTER MIX» в силу смыслового значения входящих в его состав словесных элементов (в переводе с английского «monster» – чудовище, гигантский, громадный, исполинский; «mix» - смесь, мешанина, сочетание, смешивать, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>), может восприниматься как словосочетание «ужасная смесь», а противопоставленный знак «MONSTER ENERGY» (слово «energy» в переводе с английского языка «энергия, сила») как «чудовищная сила» или «сила чудовища».

Визуально оспариваемый словесный и противопоставленный комбинированный товарные знаки также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов «MONSTER MIX» и «MONSTER ENERGY» в разной графической манере – стандартный шрифт и оригинальная графика, наличия в противопоставленном комбинированном знаке изобразительного элемента.

Установленные выше фонетические, графические и семантические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об их несходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №246234 положениям пункта 10-bis Парижской конвенции, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится

к компетенции палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 19.12.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №455653 в отношении товаров 16 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №455653.