

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 07.08.2012, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735660, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010735660 с приоритетом от 08.11.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БЛЭК МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 12.05.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства словесных элементов) сходно до степени смешения с товарными знаками «MONSTER» (свидетельства: №415828, приоритет от 07.10.2009; №316513, приоритет от 13.10.2005; №222272, приоритет от 14.07.2000 (срок действия регистрации продлен до 17.07.2020), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.05.2012, аргументируя его следующими доводами:

- 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 «БЛЭЖ» значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения при визуальном восприятии производят различное впечатление, так как словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, заявленное обозначение является словесным, представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, в то время как противопоставленные знаки (№415828, №316513) – комбинированные, противопоставленный знак (№222272) – состоит из одного слова;

- между сравниваемыми обозначениями имеются существенные семантические различия: заявленное обозначение является неделимым и целостным словосочетанием и переводится как «черный монстр» (блэк – от английского слова black, монстр – monster) и создает в сознании потребителя определенный образ, противопоставленные знаки – имеют несколько значений – монстр, урод, чудище, исполинский, громадный, чудовищный, огромный;

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

- кроме того, заявитель отмечает, что компания Монстр Энерджи Компани основана в 1930 году и в настоящее время является лидирующим производителем различных фруктовых и функциональных напитков. Производимая продукция под товарными знаками «MONSTER» («JAVA 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 (товарные знаки «JAVA MONSTER», свидетельство № 339859, «M JAVA MONSTER», свидетельство № 448807, «ЯВА МОНСТР», свидетельство № 449365, « ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366). Кроме того, Палатой по патентным спорам было вынесено решение о регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER»;

- 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.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735660 в отношении всех заявленных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из электронного словаря Мультигран [1];
- копии решений Роспатента, касающиеся заявок №209725771 («MUSCLE MONSTER»), №2010719590 (M MONSTER PIPPER ENERGY + JUICE) [2];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках: «JAVA MONSTER», свидетельства: №339859, №448808, №450769, №450771; «M JAVA MONSTER», свидетельство №448807: «ЯВА МОНСТР», свидетельство №449365; «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366; «M MONSTER PIPPER ENERGY + JUICE», свидетельство №466004; «MUSCLE MONSTER», свидетельство №466003 [3];
- информационные материалы из сети Интернет [4];
- распечатки с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств в перечне регистраций со словом «MONSTER» [5];
- информационные материалы [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.11.2010) поступления заявки №2010735660 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 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 принимается 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 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2010735660 представляет собой словесное обозначение «БЛЭК МОНСТР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222272 – (1) представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 – (2) представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 – (3) представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показывает, что в состав сравниваемых обозначений входит фонетически и семантически тождественный элемент «МОНСТР - MONSTER». Вместе с тем, в состав рассматриваемого обозначения включен словесный элемент «БЛЭК», присутствие которого обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова.

Рассматриваемое обозначение «БЛЭК МОНСТР» представляет собой транслитерацию английских слов: black – черный, monster – чудовище. В связи с чем, заявленное обозначение воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ - «черный монстр», другими словами некое жуткое существо, связанное с нечистой силой. Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

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 и 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 смешения потребителями и, как следствие, соответствие заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 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: «JAVA MONSTER», свидетельства: №339859, №448808, №450769, №450771; «M JAVA MONSTER», свидетельство №448807; «ЯВА МОНСТР», свидетельство №449365; «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366; «M MONSTER PIPPER ENERGY + JUICE», свидетельство №466004; «MUSCLE MONSTER», свидетельство №466003.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением и вышеперечисленными знаками, и ее известности российскому потребителю (материалы [6]).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.08.2012, изменить решение Роспатента от 12.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735660.