

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, рассмотрела возражение от 21.08.2012, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730908, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010730908 с приоритетом от 29.09.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения буквы «М» черного цвета в виде следа от когтей и словесного элемента «ENERGY» (в переводе с английского языка – энергия, мощность), выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под изображением.

Роспатентом 26.03.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении остальных товаров, для которых испрашивалась государственная регистрация товарного знака, заявленному обозначению было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного

лица товарным знаком «ENERGY» по свидетельству №376738[1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении от 21.08.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, но и всех товаров 32 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- по мнению заявителя, словесный элемент «ENERGY», входящий в состав сравниваемых обозначений, не должен рассматриваться как определяющий при анализе сходства обозначений, поскольку является неохраняемым;

- в данном случае основными (различительными) элементами являются графические элементы сравниваемых обозначений, которые и подлежат анализу на сходство;

- отсутствует сходство сравниваемых обозначений по графическому (визуальному) критерию, поскольку они производят совершенно различное зрительное впечатление;

- они имеют разную внешнюю форму, не имеют симметрии, отличаются по смыслу, так как заявленное обозначение содержит изображение отпечатка когтей, а противопоставленный знак – изображение прыгающего кенгуру и букв NRG, оба обозначения представляют собой разные изображения;

- в отношении семантического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить, что они являются фантазийными по отношению к заявленным товарам;

- кроме того, продукция заявителя хорошо известна российским потребителям, словосочетание «MONSTER ENERGY» в их сознании прочно ассоциируется с именем заявителя, который имеет длительную историю и безупречную репутацию в Соединенных Штатах Америки и в мире на протяжении 76 лет;

- если набрать в поисковых системах Интернет обозначение «MONSTER ENERGY», то системы выдают ссылки на продукцию заявителя;

- после появления на рынке новинки – энергетического напитка «MONSTER ENERGY» продажи компании начали расти и сегодня данный продукт стал в США невероятно популярным, так в 2003 году продажи выросли на 20%, в 2004 – на 65%, а в 2005 – на 85%;

- владелец противопоставленного знака (французская компания NRj Group) является одной из крупнейших мультимедийных компаний в мире, в связи с чем у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности напитков, выпускаемых заявителем, указанной компании;

- в США зарегистрированы товарные знаки «MONSTER ENERGY» и «MONSTER ENERGY» (регистрации №№3044315, 3057061, 3044314, 3134842, 3134841), в странах Евросоюза также имеются регистрации товарных знаков, в состав которых входит слово «ENERGY», например, №8815748 «MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY», 348223563 «MONSTER ENERGY» и др.

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

С учетом даты (29.09.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения буквы «М» в виде следа от когтей животного и слова «ENERGY», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающего в переводе с английского языка «энергия, мощность, сила».

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730908 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения монограммы из латинских букв «NRj», являющихся акронимом Energy, и стилизованного изображения кенгуру, под которыми расположен словесный элемент «ENERGY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 32, 34 и услуг 35, 38, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Для части товаров 09 класса МКТУ обозначение «ENERGY» является неохраняемым элементом.

В результате сравнительного анализа перечня товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному роду, имеют один вид, одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал следующее.

В состав сравниваемых комбинированных обозначений входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ENERGY», что свидетельствует об их фонетическом и семантическом сходстве.

При этом следует отметить, что словесный элемент «ENERGY» в отношении товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки», для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, не является неохраняемым, поскольку не относится к характеристикам указанных товаров, не является термином в области деятельности заявителя и не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3 Правил, как указывает заявитель. В противопоставленном знаке элемент «ENERGY» исключен из правовой охраны только для части товаров 09 класса МКТУ: «электрические батареи, аккумуляторные батареи, зарядные устройства для портативных телефонов», связанных с электрической энергией. В связи с указанным довод заявителя о том, что словесный элемент «ENERGY» в силу его неохраноспособности, относится к «слабым» элементам обозначений, не является обоснованным.

Сопоставляемые обозначения содержат разные изобразительные элементы, которые отличаются по всем критериям сходства изобразительных элементов, изложенным в пункте 14.4.2.3 Правил, что свидетельствует об отсутствии у знаков графического сходства.

Таким образом, наличие в сравниваемых знаках тождественного словесного элемента «ENERGY», являющегося основным индивидуализирующим элементом обозначений, на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя, позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и подтверждает правомерность вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята коллегией Палаты по

патентным спорам к сведению, однако указанное обстоятельство не является основанием для снятия противопоставления [1] в связи с наличием старших прав на данный товарный знак у иного лица.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2012.