

**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 26.09.2012, поданное Монстр Беверидж Компани, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2010735267/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010735267/50 с приоритетом от 02.11.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МИДНАЙТ МОНСТР», выполненное заглавным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков ранее зарегистрированной на имя другого лица:

- по свидетельству № 222272 с приоритетом от 14.07.2000, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- по свидетельству №316513 с приоритетом от 13.10.2005, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- по свидетельству № 415828 с приоритетом от 07.10.2009, зарегистрированным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые обозначения отличаются за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «МИДНАЙТ»;

- графически сравниваемые обозначения отличаются, так как заявленное обозначение имеет большую длину;

- слово «МИДНАЙТ» как таковое не содержится в словарях английского языка, однако оно является транслитерацией английского слова «MIDNIGHT» (миднайт), которое имеет в английском языке значение «полночь». Благодаря словесному элементу «МИДНАЙТ», в сознании потребителей формируется образ сказочного персонажа – «полуночного монстра»;

- компания заявителя имеет длительную историю и безупречную репутацию в США и в мире на протяжении 76 лет. Основанная в городе Корона, штат Калифорния, Хансен Беверидж Компани производит и продает содовую воду, шипучие напитки, яблочный сок, фруктовые смеси, фруктовые смузи, мультивитаминные фруктовые напитки в асептической упаковке, чай со льдом, энергетические напитки, соки;

- продукция, маркированная товарными знаками «JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER» выпускается заявителем начиная с 2002 года и приобрела большую популярность по всему миру;

- показатели роста прибыли на акции в 2003 году составлял 100%, в 2004 году – 307%, в 2005 – 301%. В ноябре 2005 года рыночная капитализация компании составила 1,5 млрд. долларов;

- заявитель является владельцем товарных знаков в США 123, в странах Европейского Союза 63 товарных знака, в том числе товарные знаки «MONSTER MUSCLE», «MUSCLE MONSTER». В России заявитель является правообладателем товарного знака «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, товарного знака «M JAVA MONSTER», «ЯВА МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР»;

- в 2010 году владелец противопоставленных товарных знаков подавал в Палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку

«JAVA MONSTER». Решением Роспатента о несходстве обозначений, за счет наличия дополнительного словесного элемента, действие регистрации оставлено в силе;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю. 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.

В подтверждение своих довод заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из электронного словаря Мультигран (в 2х экз.) - 4 л.
2. Распечатки о деятельности и продукции нашего доверителя с официальных сайтов компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и [www.hansens.com](http://www.hansens.com). с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия, из социальных сетей (в 2х экз.) - 128 л.
3. Распечатки с сайтов американского и европейского Патентных ведомств с перечнями регистрации на товарные знаки со словом "MONSTER" на имя нашего доверителя (в 2-х экз.)- 44 л.
4. Копии публикаций российских регистрации на товарные знаки со словом "MONSTER" на имя нашего доверителя (в 2-ч экз.) - 34 л.
5. Копия решения Палаты по патентным спорам от 2010 года по результатам рассмотрения возражения, поданного компанией Бытовик против росс. рег. № 339859 (в 2-х экз.) - 22 л.
6. Копия решения Палаты по патентным спорам от 16.06.2012 года по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER» (регистрация № 466003) (в 2-х экз.) - 20 л.
7. Копия решения Палаты по патентным спорам от 18.06.2012 года по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «MONSTER RIPPER ENERGY +JUICE» (регистрация № 466004) (в 2-х экз.)-21 л.
8. Распечатки из поисковиков сети Интернет со словом "monster" (в 2-х экз.) - 42 л.
9. Перечень регистрации на товарные знаки компании Бытовик (в 2-х экз.) - 124 л.
10. Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 года по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака «БЛЕК МОНСТР» (заявка №2010735263) (в 2-х экз.)-20 л.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.06.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ,

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

С учетом даты приоритета (02.11.2010) заявки №2010735267/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский Кодекс Российской Федерации 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

Смысловое 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.

Заявленное обозначение является словесным «МИДНАЙТ МОНСТР», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «МОНСТР - MONSTER». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «МИДНАЙТ», который является транслитерацией английского слова «MIDNIGHT» (полночь), придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучания и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «МИДНАЙТ» значительно увеличивает длину словесной части рассматриваемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетания по сравнению с обычным словом «MONSTER» (МОНСТР). Кроме того, слово «МИДНАЙТ» в заявленном 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.

Слово «МИДНАЙТ», как уже было сказано выше, является транслитерацией английского слова «MIDNIGHT», которое переводится с английского языка как «полночь».

Словесный элемент «МОНСТР» заявленного обозначения означает «чудовище; изверг; гигант».

Таким образом, с учетом семантики слов «МИДНАЙТ» и «МОНСТР», а также с учетом графического исполнения обозначения, оно воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ – «полуночный монстр», другими словами некое «ночное мифическое чудовище».

Разбивка заявленного обозначения на два независимых слова не имеет под собой оснований, так как слова выполнены одинаковым шрифтом в одну строку.

Смысловая нагрузка сравниваемых обозначений в целом различна и определяется за счет наличия определения «МИДНАЙТ» в заявленном обозначении.

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

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных 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 заявке 2010735267/50 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:  
**удовлетворить возражение от 26.09.2012, изменить решение Роспатента от 28.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735267/50.**