


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленной частью четвертой 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 02.10.2014, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741128, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2012741128 с приоритетом от 27.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012741128 заявленное обозначение 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.

Роспатентом 04.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров, а именно:

- с товарным знаком «MONSTER ENERGY» (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140090, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 3;

- с товарным знаком «MONSTER» (свидетельство №140114 с приоритетом от 17.08.1994), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Монстер, Инк., 455 Вэли Драйв, Брисбен, штат Калифорния 94005, США.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 02.10.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «MONSTER ENERGY» не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «MONSTER» по свидетельству №140114, поскольку отличаются друг от друга фонетически ввиду наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «ENERGY», производят разное зрительное впечатление из-за изобразительного элемента в составе заявленного обозначения и оригинального шрифтового исполнения его словесных элементов, а также имеют разное смысловое значение, поскольку заявленное обозначение «MONSTER ENERGY» может быть переведено с английского языка как «энергия монстра», а противопоставленный товарный знак «MONSTER» имеет несколько значений в английском языке: «монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №434154, поскольку включает в свой состав зарегистрированный изобразительный товарный знак заявителя в виде следа от когтей животного, словесные элементы «MONSTER

ENERGY» заявленного обозначения выполнены оригинальным готическим шрифтом, в отличие от стандартного шрифтового исполнения противопоставленного товарного знака, а, кроме того, обозначение «MONSTER ENERGY» заявленного обозначения является частью фирменного наименования заявителя и названием всемирно известных напитков, поэтому заявленное обозначение ассоциируется только с заявителем по рассматриваемой заявке, а не с правообладателем противопоставленного товарного знака - ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию;

- компания заявителя была основана в 1935 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, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- известность и популярность продукции заявителя предопределяет знание потребителем заявленного обозначения, способность однозначно связывать его с Монстр Энерджи Компани;

- в экипировку «MONSTER ENERGY» одеваются звезды мотокросса, гонок на велосипедах и мотоциклах, гонщики «Формулы 1», легкоатлеты и борцы, а также рядовая молодежь, занимающаяся спортом, с удовольствием носит одежду и бейсболки заявителя;

- в США на имя заявителя зарегистрировано 126 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 75 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; в России заявителю принадлежит 32 товарных знака, содержащих словесные

элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ в США, Мексике, ЕС, Великобритании, Хорватии;

- компания «Бытовик» известна на рынке своим недобросовестным поведением и регистрацией на свое имя товарных знаков известных российских и иностранных компаний;

- при запросе в интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию компании «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», в том числе по 25 классу МКТУ;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция компании «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- что касается компании Monster Inc., то согласно информации, размещенной на ее официальном сайте (www.monsterproducts.com), компания занимается выпуском наушников и аудио-оборудования, а информации, подтверждающей факт выпуска одежды, головных уборов или обуви, а также присутствия этой продукции на российском рынке, не обнаружено;

- принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что у потребителя никоим образом не может возникнуть представления о принадлежности товаров к одному производителю (т.е. потребитель не будет введен в заблуждение), и на рынке не может произойти смешения товаров Монстр Энерджи Компани с товарами, производимыми компаниями «Бытовик» и Monster Inc.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012741128 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Список российских регистраций на имя заявителя;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия;
- Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
- Распечатка с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в ЕС;
- Копия публикации рег. ЕС № 007451552;
- Копия публикации рег. США №3908601;
- Копия публикации рег. ЕС №010892743;
- Копия публикации рег. ЕС №012236436;
- Копия публикации рег. ЕС №006368005;
- Копия публикации рег. ЕС №007451495;
- Копия публикации рег. ЕС №011154739;
- Копия публикации рег. Великобритании №UK00002499788;
- Копия публикации рег. Хорватии №Z20101659A;
- Копия публикации рег. Мексики №1133711;
- Копия публикации рег. ЕС №007444318;

- Перечень регистраций на товарные знаки ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- Информация о компании Monster Inc.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.11.2012) поступления заявки №2012741128 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.



Комбинированное заявленное обозначение  по заявке №2012741128 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 крупным шрифтом, а «ENERGY» - мелким стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [1] по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER** [2] по свидетельству №140114 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что перечни заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] включают однородные товары 25 класса МКТУ, представляющие собой одежду и головные уборы, что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №434154 показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», имеющие определенное смысловое значение. Так, согласно словарно-справочным сведениям (см. <http://slovari.yandex.ru>) «MONSTER» в переводе с английского языка означает «чудовище», а «ENERGY» - «энергия, сила». В этой связи словесное обозначение «MONSTER ENERGY» воспринимается как словосочетание «энергия / сила чудовища» или «чудовищная энергия/сила». Изобразительный элемент в виде следа от когтей животного в заявленном обозначении дополнительно усиливает семантику словесных элементов и вызывает ассоциации с мощью чудовищного существа.

Относительно доводов заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, графический критерий сходства при восприятии этих обозначений в целом определяющим не является.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и товарного знака «MONSTER» [2] по свидетельству №140114 необходимо принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака слов «MONSTER». При этом словесный элемент «MONSTER» визуально доминирует в составе заявленного обозначения в виду своего крупного шрифтового исполнения, а в противопоставленном товарном знаке слово «MONSTER» является единственным

индивидуализирующим элементом, что обуславливает вывод о том, что слово «MONSTER» в сравниваемых обозначениях выполняет основную индивидуализирующую функцию. В этой связи имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 04.07.2014.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, а также сведений о фактическом использовании противопоставленных товарных знаков, то данная информация была принята к сведению коллегий, однако, не является основанием для снятия противопоставлений по свидетельствам №434154 и №140114 в связи с наличием старших прав на сходные товарные знаки у иных лиц.

Довод заявителя о недобросовестности действий ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленного товарного знака не может являться предметом рассмотрения в рамках данного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2014.