

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 22.06.2012, поданное по поручению американской компании Monster Energy Company (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048069.

Международная регистрация №1048069 произведена Международным Бюро ВОИС 28.06.2010 на имя заявителя – Monster Energy Company 550 Monica Circle, Suite 201 Corona CA 99880 (US), в отношении товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ.

Роспатентом 22.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048069 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1048069 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» товарным знаком «MONSTER ENERGY» (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.06.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются по всем признакам сходства;

- отличие сравниваемых обозначений в фонетическом отношении обусловлено наличием в знаке по международной регистрации №1048069 дополнительного элемента в виде буквы «М», являющегося существенным при звуковом восприятии сравниваемых обозначений «М MONSTER ENERGY» и «MONSTER ENERGY»;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет оригинального шрифтового исполнения словесных элементов, а также стилизованной буквы «М», занимающей доминирующее положение в знаке и акцентирующей на себе внимание потребителя, а, кроме того, данный элемент положен в основу принадлежащей заявителю серии товарных знаков;

- поскольку противопоставленный товарный знак является словесным, очевидно, что рядовой потребитель никогда не спутает сравниваемые обозначения при визуальном восприятии;

- в знаке по международной регистрации №1048069 словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY» расположены друг под другом в две строки, выполнены различным шрифтом, вследствие чего они воспринимаются как отдельные слова в значении «монстр» и «энергия, энергетический, сила», при этом, очевидно, что потребитель связывает оба этих слова с фирменным наименованием компании заявителя – Monster Energy Company, а также с другим принадлежащим заявителю обозначением – «JAVA MONSTER», маркирующим энергетические напитки;

- стилизованная буква «М» рассматриваемого знака семантически связана как со словом «MONSTER» (символизирует след от когтей лапы монстра), так и со словом «ENERGY» (символизирует силу и энергию монстра), а, кроме того, данный графический элемент входит в подавляющее большинство товарных знаков заявителя и известен потребителю энергетических напитков;

- противопоставленный знак «MONSTER ENERGY» по свидетельству №434154 является единым неделимым словосочетанием, в переводе означающим «чудовищная энергия, исполинская сила, огромная мощь», т.е. противопоставленный знак обладает иной семантической структурой по сравнению со знаком по международной регистрации №1048069;

- необходимо принять во внимание также тот факт, что именно компания Monster Energy Company является истинным в мире владельцем товарного знака «MONSTER ENERGY» и его вариантов, образующих серию товарных знаков;

- компания Monster Energy Company (бывшая Hansen Beverage Company) имеет длительную историю и безупречную репутацию в США на протяжении более 70 лет, осуществляет производство безалкогольных и энергетических напитков, в том числе «MONSTER ENERGY», «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER», «PROTEIN MONSTER», которые приобрели популярность с 2002 года во всем мире;

- товары 09, 16, 18, 25 классов МКТУ, указанные в перечне знака по международной регистрации №№1048069, предназначены для целевой аудитории - молодежи, ведущей активный образ жизни и употребляющей основные продукты заявителя – энергетические напитки;

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки со словом «MONSTER», так и с изобразительным обозначением в виде следа от когтей животного как в США и Евросоюзе, так и в Российской Федерации (товарные знаки по свидетельствам №339859, №327291, №448807, №448808, №449365, №449366, №447394, №450769, №450771);

- заявитель является спонсором многих спортивных мероприятий, поэтому символика компании присутствует на экипировке спортсменов и участников массовых спортивно-развлекательных мероприятий, что также свидетельствует об информированности потребителя о компании Monster Energy Company и ее продукции;

- все вышеизложенное свидетельствует о факте использования знака заявителя в отношении заявленных товаров на территории Российской Федерации, а также о

приобретении этим знаком различительной способности в отношении широкого спектра товаров;

- что касается правообладателя противопоставленного товарного знака, то ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» часто использует через свои аффилированные структуры имидж известных российских и иностранных компаний для выпуска собственной продукции, что позволяет сделать вывод о недобросовестном поведении данной компании.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1048069 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» и графическим элементом в виде когтей животного, а также копии российских регистраций на аналогичные товарные знаки;

- распечатка из электронного словаря Мультигран;

- фотографии с изображениями продукции заявителя;

- распечатка о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, из электронной энциклопедии Википедия, с сайта www.facebook.com и иных сайтов сети Интернет;

- фотографии со спортивных и культурных мероприятий, проводившихся на территории Российской Федерации, спонсором которых являлась компания заявителя;

- фотографии из магазина молодежной спортивной одежды;

- фотографии из российских магазинов за 2010-2011 годы с продукцией заявителя;

- перечень российских регистраций на товарные знаки компании «Бытовик», а также фотографии, наглядно демонстрирующие использование данной компанией (через аффилированных лиц) имиджа и конкретных товарных знаков третьих лиц;

- сравнительный анализ деятельности компаний.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (28.06.2010) международной регистрации №1048069 правовая база для оценки охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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.

Знак по международной регистрации №1048069 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.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER ENERGY» по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Следует отметить, что перечни сравниваемых обозначений включают однородные товары 25 класса МКТУ, представляющие собой одежду и головные уборы, что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал, что они содержат 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 данные словесные элементы воспринимаются как словосочетание «энергия / сила чудовища» или «чудовищная энергия/сила». Изобразительный элемент в виде следа от когтей животного в знаке по

международной регистрации №1048069 дополнительно усиливает семантику словесных элементов и вызывает ассоциации с мощью чудовищного существа. Таким образом, можно сделать вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений по международной регистрации №1048069 и свидетельству №434154.

Кроме того, знак по международной регистрации №1048069 и противопоставленный товарный знак свидетельству №434154 являются сходными в фонетическом отношении за счет тождества звучания входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY». Что касается довода заявителя о том, что фонетический состав сравниваемых обозначений отличается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1048069 стилизованной буквы «М», выполненной в виде следа от когтей, то необходимо отметить, что данный довод является неубедительным, поскольку оригинальное графическое исполнение так называемой буквы «М» в международной регистрации №1048069 привело к восприятию ее в качестве изобразительного элемента, который не влияет на звуковое восприятие знака по международной регистрации №1048069. В то же время доминирующий словесный элемент «MONSTER ENERGY» в рассматриваемом знаке полностью совпадает в звуковом отношении с противопоставленным словесным товарным знаком по свидетельству №434154.

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

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 и могут ассоциироваться друг с другом в целом.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, что

свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 22.03.2012.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегией Палаты по патентным спорам, однако, не является основанием для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству №434154 в связи с наличием старших прав на данный товарный знак у иного лица. Вопрос же о признании действий ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленного товарного знака актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2012, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2012.