

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 21.08.2012, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730908, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010730908 с приоритетом от 29.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Заявленное обозначение  по заявке №2010730908 является комбинированным, состоит 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 стилизованным изображением буквы «М». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 26.03.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (energy – энергия, сила, энергичность, см. <http://lingvo.yandex.ru>) является неохранным в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне, поскольку указывает на свойства товаров. В отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ENERGY», зарегистрированным на имя НРДжей ГРУП, 22, рю Буало, 75016 Париж, Франция (свидетельство №376738 с приоритетом от 31.10.2006) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 21.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

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

- 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 «M 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.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения по заявке №2010730908 не только отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, но и для всех товаров 32 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- копия публикации противопоставленного товарного знака по свидетельству №376738;

- распечатка о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, из электронной энциклопедии Википедия, из социальных сетей Интернет;

- распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием заявителя;
- информация о заявителе из социальных сетей;
- распечатка с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки «MONSTER» на имя заявителя;
- информация о правообладателе противопоставленной регистрации компании NRJ Group;
- копия регистраций товарных знаков по свидетельствам №468774, №466004;
- копии регистраций со словесным элементом «ENERGY».

По результатам рассмотрения возражения от 21.08.2012 коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №376738, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 26.10.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 21.08.2012 и оставлении в силе решение Роспатента от 26.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2013 по делу №А40-6804/13 решение Роспатента от 26.10.2012 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2010730908 для товаров 32 класса МКТУ на имя Монстр Энерджи Компани, США было признано незаконным. Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2013 по данному делу было оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2014 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2014.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2013 возражение от 21.08.2012 по заявке №2010730908 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.09.2010) поступления заявки №2010730908 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, указанными в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.



Заявленное обозначение  по заявке №2010730908 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения буквы «М» черного цвета в виде следа от когтей и словесного элемента «ENERGY», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под изобразительным элементом в виде стилизованной буквы «М». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2010730908 положениям действующего законодательства основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №376738 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №376738 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных латинских букв «NRJ» и расположенного на их фоне силуэта кенгуру, а также словесный элемент «ENERGY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 32, 34 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ. Для части товаров 09 класса МКТУ «ENERGY» является неохраняемым элементом.

Согласно Решению Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2013 по делу №А40-6804/13 заявленное обозначение по заявке №2010730908 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №376738 не являются сходными до степени смешения. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №376738 предоставил суду письмо, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010730908.

Также необходимо отметить, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (переводится с английского языка как существительное со значениями «энергия, сила, мощность, энергичность», так и как прилагательное «энергетический», см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>) широко используется для обозначения безалкогольных энергетических напитков («energy drink»), способных стимулировать центральную нервную систему человека (по материалам Интернет-энциклопедии ru.wikipedia.org). В этой связи можно сделать вывод о том, что слово «ENERGY» является описательным элементом заявленного обозначения, указывающим на свойства товара, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная

правовая охрана в отношении всех указанных в перечне товаров 05, 32 классов МКТУ. Указанное не оспаривалось заявителем при подачи возражения и подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2013 по аналогичному делу №А40-534488/13, касающемуся заявленного обозначения по заявке №2010730909.

При изложенных обстоятельствах, Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2010730908 в отношении товаров 32 класса МКТУ и постановил обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенное нарушение прав заявителя.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.08.2012, изменить решение Роспатента от 26.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730908.