

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 28.03.2012, поданное Монстер Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700826/50 (далее - решение Роспатента) от 28.12.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010700826/50 с приоритетом от 15.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.12.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 32 класса МКТУ.

Также установлено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «ESPRESSO» (англ. «кофе эспрессо») для всех заявленных товаров является

неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их состав и свойство.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 28.03.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154 не являются сходными до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается, в связи с тем, что заявленное обозначение является цельным и объединенным по смыслу словосочетанием;

- компания Хансен Беверидж Компани является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию товарных знаков с этим словом;

- компания заявителя имеет длительную историю и безупречную репутацию в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю;

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ESPRESSO», входящего в состав заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о деятельности и продукции компании заявителя [1];

- распечатка из сети Интернет словарных материалов [2];

- распечатки с сайтов Американского и Европейского патентных ведомств регистраций со словом «MONSTER» на имя заявителя [3];

- копии публикаций российских регистраций на имя заявителя [4];

- распечатки из поисковиков сети Интернет со словом «monster» [5].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 28.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 32 класса МКТУ, приведенного в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (15.01.2010) поступления заявки №2010700826/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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 принимается 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 словесное обозначение «MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.01.2010 испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №415828 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №316513 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в желтом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №222272 представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №434154 представляет собой словесное обозначение «MONSTER ENERGY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» заявленного обозначения не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому самостоятельному, с точки зрения индивидуализации, элементу.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MONSTER».

Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита свидетельствует о графическом сходстве словесных элементов.

Необходимо также отметить, что в случае сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] имеет место совпадение не только словесного элемента «MONSTER», но и словесного элемента «ENERGY».

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку относятся к одному виду товаров «безалкогольные напитки». Вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Доводы о существовании зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является заявитель, в состав которых входит словесный элемент «MONSTER», не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам, поскольку при определении охраноспособности обозначений учитываются все обстоятельства конкретного дела.

Что касается исключения из правовой охраны словесного элемента «ESPRESSO» как неохраноспособного согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 28.12.2011, заявителем не оспаривается, в связи с чем не требует анализа.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2011.