

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 31.03.2014, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 499892, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 17.09.2012 по заявке № 2012732360 произведена 14.11.2013 в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ на имя компании Эрманн АГ Обершённегг им Алльгой, Германия (далее – правообладатель), выдано свидетельство № 499892.

Согласно материалам заявки № 2012732360, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной формы со скругленными углами, сужающуюся к нижней части, в которой имеется волнообразный выступ. В верхней части этикетки размещены два наложенных друг на друга горизонтально ориентированных прямоугольника с волнистыми верхней и нижней сторонами и надписью «Ehrmann», выполненной оригинальным шрифтом в латинице. Слева от словесного элемента «Ehrmann» размещено стилизованное изображение ягоды клубники. Ниже помещено словосочетание «MONSTER BACKE», выполненное в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словосочетания размещено стилизованное изображение двух ягод клубники, одна из которых разрезана пополам. Ниже помещено изображение горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными углами и неровным контуром,

окантованного по периметру. В левом нижнем углу этикетки размещено стилизованное изображение дракона, держащего в лапах наполненный молоком стакан. В правом нижнем углу этикетки размещена волнообразная полоса, над которой помещено стилизованное изображение части ягоды клубники, под полосой также размещено стилизованное изображение ягоды клубники.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 499892 предоставлена в следующем цветовом сочетании: голубой, светло-голубой, темно-голубой, синий, белый, красный, темно-красный, оранжевый, желтый, зеленый, темно-зеленый, черный.

01.04.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 31.03.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 499892.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 499892, в состав которого включен словесный элемент «MONSTER», не соответствует пунктам 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса, так как вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, а также с принадлежащими последнему имеющими более ранние даты приоритета товарными знаками и фирменным наименованием.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками (свидетельства №№ 339859, 482510, 466003, 466004, 468774, 449366, 449365, 450771, 450769, 448808, 448807, 474679, 472356, 474572, 473794, 474972, 477768, 476098, 472455, 480480, 481015, 475787, 474027, 481623, 481624, 474711, 502965, 497819, 484647) и фирменным наименованием за счет тождественности словесного элемента «MONSTER», входящего в состав всех сравниваемых средств индивидуализации, что обуславливает их сходство по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

При этом лицом, подавшим возражение, указано, что именно слово «MONSTER» является сильным значимым элементом как товарных знаков и фирменного наименования, принадлежащих лицу, подавшему возражение, так и

оспариваемого товарного знака, с точки зрения следующих критериев: на это слово ложится основная смысловая нагрузка, это слово визуально расположено в начале (или в центре) сравниваемых обозначений и фирменного наименования, оно является наиболее узнаваемым на слух и запоминающимся словесным элементом обозначений, именно на него падает логическое ударение, таким образом, именно к слову «MONSTER», как к центральному образующему элементу, приковано внимание потребителя.

Также лицом, подавшим возражение, отмечено, что правообладателем товарного знака по свидетельству № 499892 для написания словесного элемента использован зеленый цвет шрифта, являющийся «фирменным» цветом логотипов компании Monster Energy Company, что усиливает графическое сходство продукции, маркированной сравниваемыми товарными знаками.

Согласно доводам возражения, товары 05 класса МКТУ «питание детское», приведенные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «биологически активные пищевые добавки, пищевые добавки витаминные и минеральные», в отношении которых действует правовая охрана принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков, так как современное детское питание обогащено витаминами и минералами и при его изготовлении используются биологически активные пищевые добавки. А товары 29 класса МКТУ «йогурт; продукты молочные», приведенные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 29 класса МКТУ «напитки на основе молока и молочных продуктов; напитки на основе молока, с содержанием кофе», так как имеют в своей основе один и тот же продукт – молоко.

При этом в возражении отмечено, что поскольку в данном случае речь идет о товарах повседневного спроса (детское питание, йогурты, молочные продукты), которые нужны практически каждому потребителю и которые, зачастую, покупаются, что называется, «на бегу», то, с учетом известности лица, подавшего возражение, и его продукции на российском рынке, опасность смешения выше и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, появление на российском рынке продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, в состав которого входит слово «MONSTER», являющееся тождественным слову «MONSTER», входящему в состав принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков, доменных имен, фирменного наименования, вызовет в сознании потребителей ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, в связи с чем потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и места их происхождения.

Утверждение об известности продукции лица, подавшего возражение, в возражении обосновано тем, что оно несет значительные затраты, продвигая свою продукцию, присутствующую на российском рынке с 2011 года, путем проведения огромного количества спонсорских акций, спортивных и музыкальных мероприятий, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во всемирных социальных сетях «Twitter», «Facebook» и в российской сети «Одноклассники», где имеются группы поклонников продукции лица, подавшего возражение.

Кроме того, в возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение (Monster Energy Company – бывшая Hansen Beverage Company), входит в состав корпорации Monster Beverage Corporation, занимающей одно из первых мест в списке 200 Лучших Компаний США, осуществляющей производство безалкогольных напитков, натуральных соков, фруктовых смесей, фруктовых смузи, мультивитаминных фруктовых напитков и соков, энергетических напитков, в том числе маркированных обозначениями «Java Monster», «Monster Rehab», «X-Presso Monster», а также детских соков «Juice Blast», «Juice Slam» и «Junior Juice», воды для детей «Junior Water».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 499892 в отношении всех товаров 05 и 29 классов МКТУ, приведенных в перечне данной регистрации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- публикация сведений о товарном знаке по свидетельству № 499892 [1];
- публикации сведений о товарных знаках лица, подавшего возражение (свидетельства №№ 497819, 484647, 481015, 481623, 481624, 474711, 502965, 472356, 474679, 473794, 474572, 474972, 480480, 475787, 474027, 476098, 449366, 472455, 482510, 339859, 466004, 466003, 468774, 448807, 450769, 448808, 450771, 449365) [2];
- распечатка от 30.03.2014 статьи «Monster Beverage» с сайта <http://en.wikipedia.org> [3];
- распечатки от 30.03.2014 с сайтов <http://monsterbevcorp.com>, <http://monstersmoothies.blogspot.ru> [4];
- публикация «The Hansen's Story» [5];
- распечатка статьи «Hansen Natural» с сайта <http://en.wikipedia.org>, 2011 г. [6];
- распечатки от 14.08.2012 с сайтов <http://www.boardies.ru>, <http://edem-bokom.jimdo.com> [7];
- копия обложки издания «RedSleds» № 3, март 2012 г., фотография [8];
- распечатки от 28.04.2012 с сайтов <http://www.upakovano.ru>, <http://r-kawasaki.com>, <http://snowmagazin.ru>, <http://free2ride.ru> [9];
- распечатка от 10.12.2012 результатов поиска по запросу «monster energy» в разделе «картинки» сайта <http://www.google.ru> [10];
- распечатки от 14.08.2012 результатов поиска по запросам «monster energy» и «monster energy одежда» в разделе «картинки» сайта <http://images.yandex.ru> [11];
- распечатки от 14.08.2012 с сайтов <http://www.partner-moto.ru>, <http://www.menergyshop.com>, <http://edem-bokom.jimdo.com>, <http://shop.x-bikers.ru>, <http://www.monterenergy.com>, <http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net>, <http://edem-bokom.jimdo.com> [12];
- распечатка от 16.02.2012 с сайта <http://www.odnoklassniki.ru> [13];
- распечатки от 31.03.2014 с сайтов <https://twitter.com>, <https://facebook.com> [14];
- распечатка от 14.08.2012 с сайта <http://facebook.com> [15];

- распечатки от 31.03.2014 результатов поиска по запросу «monster» на сайтах <http://www.nigma.ru>, <http://yandex.ru>, <https://google.ru>, <http://nova.rambler.ru>, <http://ru.search.yahoo.com>, <http://us.yhs4.search.yahoo.com>, <http://www.bing.com>, <http://go.mail.ru> [16].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 31.03.2014 лицом, подавшим возражение, дополнительно приобщены следующие материалы:

- распечатка перевода слова «Baske» с сайта <http://slovari.yandex.ru> [17];
- фотографии витрины [18].

В адрес правообладателя (Эрманн АГ Обершённегг им Алльгой, Хауптштрассе 19, 87770, Обершённегг, Германия (DE)) и его представителя (129090, Москва, пр-кт Мира, 6, ООО «Патентно-правовая фирма «ЮС»») были направлены уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 31.03.2014 с приложением экземпляра возражения.

О переносе даты рассмотрения возражения правообладателю и его представителю было сообщено в уведомлениях от 11.08.2014. В материалах заявки содержится подтверждение получения данной корреспонденции.

Однако на указанную в уведомлении дату заседания правообладатель не явился. Отзыв по мотивам возражения в материалы заявки представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.09.2012) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки (фрагмента упаковки), имеющей прямоугольную форму со скругленными углами и выемкой в нижней части. В верхней части этикетки размещены изображение ягоды клубники и словесный элемент «Ehrmann», выполненный буквами белого цвета на красной плашке. В нижней части этикетки размещены анимационное изображение дракона, красно-оранжевого прямоугольного элемента и изображения ягод клубники. Центральную часть этикетки занимают расположенные в две строки словесные элементы «MONSTER BASKE», выполненные в оригинальной графике, белый элемент прямоугольной формы с волнистой линией контура и изображения ягод клубники.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 499892 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «питание детское» и товаров 29 класса МКТУ «йогурт; продукты молочные».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 499892 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков и фирменного наименования, включающих словесный элемент «Monster». При этом часть товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

В своем возражении лицо, его подавшее, указывает на 29 принадлежащих ему товарных знаков, с которыми, по его мнению, сходно до степени смешения оспариваемое обозначение.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 339859, 482510, 466003, 468774, 466004, 448807, 450771, 474972, 477768, 474027, 481623, 481624,

474711, 472356, 474679, 473794, 474572, 497819 представляют собой словесные обозначения «JAVA MONSTER», «PROTEIN MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», «M JAVA MONSTER», «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER», «BLAK MONSTER», «MIDNITE MONSTER», «AMERICAN MONSTER», «U.S.A. MONSTER», «YANKEE MONSTER», «BLACK MONSTER KHAOS», «BLACK MONSTER RIPPER», «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», «MONSTER REHAB», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 449365, 449366, 472455, 480480, 475787, 476098, 481015 представляют собой словесные обозначения «ЯВА МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР», «БЛЕК МОНСТР», «БЛАК МОНСТР», «МИДНАЙТ МОНСТР», «БЛЭК МОНСТР», «Черный Монстр», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 450769 является комбинированным обозначением и представляет собой словесный элемент «JAVA MONSTER», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике в две строки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 448808 является комбинированным обозначением и состоит из словесного элемента «JAVA MONSTER», выполненного буквами латинского алфавита в оригинальной графике в две строки, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде трех вертикальных полос, образованных неровными линиями контура, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части, напоминающих по форме след от когтей животного.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 502965 является комбинированным обозначением и представляет собой расположенные друг под другом словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные светлыми буквами латинского алфавита, размещенные на фоне темного прямоугольника. Элемент «MONSTER» выполнен в оригинальной графике.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 484647 является комбинированным обозначением и состоит из расположенных друг под другом словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY», выполненных буквами латинского алфавита в две строки, и размещенного над ними изобразительного элемента в виде трех вертикальных полос, образованных неровными линиями контура, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части, напоминающих по форме след от когтей животного. Элемент «MONSTER» выполнен в оригинальной графике.

Объем правовой охраны перечисленных противопоставленных товарных знаков различен. Товарный знак по свидетельству № 339859 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству № 482510 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ. Товарные знаки по свидетельствам №№ 502965 и 484647 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Energy». Товарные знаки по свидетельствам №№ 468774¹, 473794, 474572 зарегистрированы в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Juice». Товарные знаки по свидетельствам №№ 466003, 466004, 472356, 474679 зарегистрированы в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ. Товарные знаки по свидетельствам №№ 449365, 449366, 474972, 472455, 477768, 480480, 474027, 475787, 476098, 481015 зарегистрированы в отношении товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ. Товарный знак по свидетельству № 497819 зарегистрирован в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ. Товарные знаки по свидетельствам №№ 481623, 481624, 474711 зарегистрированы в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ. Товарные знаки по свидетельствам №№ 448807, 450769, 448808, 450771 зарегистрированы в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что данные обозначения включают в себя

¹ После рассмотрения возражения от 31.03.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 468774 признана недействительной частично на основании решения Роспатента от 16.10.2014. Правовая охрана сохранена для товаров 05 класса МКТУ.

фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав как оспариваемого, так и противопоставленных товарных знаков входят дополнительные словесные и/или изобразительные элементы, придающие сравниваемым обозначениям различное звучание, а также разное смысловое и визуальное восприятие.

Так, оспариваемый товарный знак содержит три словесных элемента «Ehrmann», «MONSTER» и «BACKE». Причем, элемент «Ehrmann» является частью фирменного наименования правообладателя и зарегистрированным товарным знаком (свидетельство № 338359), приобретшими определенную репутацию и известность среди российских потребителей молочной продукции, в связи с чем оказывает существенное влияние на способность оспариваемого товарного знака отличать его товары от аналогичных товаров других производителей. Два других словесных элемента – «MONSTER BACKE» – являются лексическими единицами немецкого языка (правообладатель – немецкая компания) и могут быть переведены как «щеки Чудовища» (см. Большой немецко-русский словарь, 2003, опубликованный на сайте <http://dic.academic.ru>, а также материалы [17]).

При этом, следует учитывать, что слово «MONSTER» и производные от него (Монстр, монстры) часто используются в составе товарных знаков, зарегистрированных для индивидуализации продукции, ориентированной на детей и подростков, что снижает роль данного элемента в индивидуализирующей способности таких знаков. В частности, существующая практика свидетельствует о существовании зарегистрированных на имя разных лиц товарных знаков «MONSTER FISH» (свидетельств № 522187), «MONSTER BASKET» (свидетельство № 521593), «МОНСТР КОЛЛЕКШЕН» (свидетельство № 500742), «MONSTER HIGH» (свидетельство № 422620), «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» (свидетельство № 418312), «THE MONSTER SHOW» (свидетельство № 316618) – для товаров 28 класса МКТУ (игры, игрушки и т.п.); товарных знаков «МОНСТР БЕТТИ» (свидетельство № 519447), «КИСЛЫЕ МОНСТРЫ» (свидетельство

№ 475453), «МОЛОЧНЫЕ МОНСТРЫ» (свидетельство № 469507), «ВЕСЕЛЫЕ МОНСТРЫ FUNNY MONSTERS» (свидетельство № 424159), «МОНСТЕР МАНЧ» (свидетельство № 369684), «Кариозные монстры» (свидетельство № 239985), «HONEY MONSTER» (свидетельство № 125226) – для товаров 30 и/или 29 классов МКТУ (кондитерские изделия, сладости и т.п., мармелад, йогурты и пудинги) и пр. Учитывая сказанное, в рассматриваемом случае, довод лица, подавшего возражение, о доминирующем значении словесного элемента «MONSTER» является неубедительным.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 339859, 448807, 450769, 448808, 450771 представляют собой / включают словосочетание «JAVA MONSTER», которое может быть переведено с английского языка как «Яванское чудовище», «Яванская громадина», следовательно, они имеют совершенно иное смысловое значение (см. Большой англо-русский словарь в 2х томах, Москва, 1979).

Аналогичные выводы относятся к противопоставленным словесным товарным знакам по свидетельствам №№ 482510, 466003, 474972, 481623, 481624, 474711, которые могут быть переведены с английского языка, соответственно, как «Протеиновое чудовище», «Сильное чудовище», «Черное чудовище» и «Американское чудовище» (последние три знака) (см. Большой англо-русский словарь в 2х томах, Москва, 1979).

То же касается словесных товарных знаков «Черный монстр» (Монстр – (книжн.) чудовище, урод – Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1997) и «MONSTER RENAB» (может быть переведено, к примеру, как «чудовищное восстановление» – см. Большой англо-русский словарь в 2х томах, Москва, 1979) по свидетельствам №№ 481015 и 497819.

Словесные элементы в приведенных выше противопоставленных товарных знаках являются лексическими единицами английского языка, в соответствии с грамматикой которого слово, расположенное на первом месте является прилагательным, на втором – существительным.

Что касается комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№ 502965 и 484647, то словесные элементы этих знаков воспринимаются как словосочетание «энергия / сила чудовища» или «чудовищная энергия / сила» (см. Большой англо-русский словарь в 2х томах, Москва, 1979). Изобразительный элемент в виде следа от когтей животного в товарном знаке по свидетельству № 484647 дополнительно усиливает семантику словесных элементов и вызывает ассоциации с мощью чудовищного существа.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 474027 и 477768 в связи с выполнением их в одну строку стандартным шрифтом воспринимаются как словосочетания, поэтому смысловой оттенок отсутствующих в словарях английского языка слов «MIDNITE» и «BLAK» обусловлен их произношением, аналогичным произношению английских слов «MIDNIGHT» и «BLACK», что в целом приводит к следующим смысловым оттенкам данных знаков: «Полуночное чудовище» и «Черное чудовище».

Товарные знаки по свидетельствам №№ 449365, 449366, 472455, 480480, 475787, 476098, представляющие собой словосочетания, выполненные буквами кириллицы, являются транслитерацией или кириллическим написанием вариантов знаков лица, подавшего возражение, выполненных в латинице, в связи с чем их смысловое восприятие основано на смысловом значении знаков в латинице.

В отношении смыслового значения противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 468774, 466004, 473794, 474572 следует отметить, что они не могут быть восприняты как словосочетания, так как представляют собой комбинации большого количества словесных элементов, символа «+», не связанных между собой грамматически. Таким образом, данные знаки следует считать фантазийными, что свидетельствует об их семантическом несходстве с оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем, значимые слова «MONSTER», «ENERGY» и «JUICE» придают определенный смысловой оттенок данным обозначениям, который также не соотносится со смысловым значением оспариваемого товарного знака.

Смысловое значение товарных знаков по свидетельствам №№ 472356 и 474679 обусловлено расположенным в их начале словосочетанием «BLACK MONSTER», означающим «Черное чудовище». Дополнительные словесные элементы не придают смыслового значения, схожего со смысловым значением словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Как видно, смысловые значения перечисленных товарных знаков существенно различаются, что приводит к возникновению различных ассоциаций при их восприятии, существенно отличающихся от возникающих при впечатлении от оспариваемого товарного знака и его словесных элементов.

Следует иметь в виду, что смысловые различия могут служить самостоятельным критерием при сравнительном анализе сходства словесных обозначений.

Однако, сравниваемые товарные знаки имеют существенные различия и с точки зрения фонетического и графического критериев.

С точки зрения фонетики, словесные элементы сравниваемых товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений. Несмотря на присутствие в составе сравниваемых обозначений фонетически тождественного элемента «MONSTER» / «МОНСТР», ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет фонетического воспроизведения, сходного с произношением словесных элементов оспариваемого товарного знака («Эрманн Монстр баке»).

Визуально словесные элементы сравниваемых товарных знаков также производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, разного графического выполнения и цветовой гаммы словесных элементов, а для части знаков – за счет использования разных алфавитов при написании словесных элементов.

Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит яркий изобразительный элемент, напоминающий некоего анимационного персонажа (дракончика), держащего стакан молока, в связи с чем данное обозначение производит позитивное

впечатление и хорошо соотносится с товарами, для индивидуализации которых оно зарегистрировано (детское питание, йогурт, продукты молочные).

В отличие от оспариваемого, противопоставленные товарные знаки или не содержат изобразительных элементов, или имеют агрессивные графические элементы и проработку, усиливающие ассоциации с мощью чудовищного существа.

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

При этом анализ перечней товаров, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Перечни большинства противопоставленных регистраций, а именно свидетельств №№ 339859, 482510, 466003, 468774, 466004, 449365, 449366, 474972, 472455, 477768, 480480, 474027, 475787, 476098, 481015, 502965, 472365, 474679, 473794, 474572, 497819, 484647, не содержат товаров, которые могут быть признаны однородными товарам «детское питание» и «йогурт, продукты молочные» 05 и 29 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Следует отметить, что, вопреки доводам лица, подавшего возражение, не являются однородными такие товары как «детское питание» и «пищевые добавки», поскольку они имеют различные вид, назначение, круг потребителей, условия реализации, что предопределяет невозможность их смешения в гражданском обороте. При этом указанная в возражении известность энергетических напитков лица, подавшего возражение, относящихся к совершенно иной группе товаров, не дает оснований рассматривать в качестве однородных более широкий диапазон товаров 05 класса МКТУ.

Что касается товаров 29 класса МКТУ, то, действительно, товары «йогурт, продукты молочные» являются однородными товарам «напитки на основе молока и молочных продуктов, напитки на основе молока» 29 класса МКТУ и «напитки с содержанием молока» 30 класса МКТУ, имеющимся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 448807, 450769,

448808, 450771, 481623, 481624, 474711. Однако, несходство с названными товарными знаками оспариваемого товарного знака позволяет говорить об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 499892 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 и 29 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, что приводит к неубедительности доводов возражения в этой части.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 499892 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то они являются недоказанными по следующим причинам.

Представленные с возражением материалы не содержат сведений о дате возникновения исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование Monster Beverage Company.

Кроме того, положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса применяются при установлении тождества или сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и охраняемого фирменного наименования при условии однородности товаров (услуг), в отношении которых используются сопоставляемые средства индивидуализации.

Анализ сходства противопоставляемого фирменного наименования и товарного знака по свидетельству № 499892 следует проводить с учетом положений пункта 14.4.2 Правил.

В данном случае, сравниваемые средства индивидуализации содержат в своем составе словесный элемент «Monster», что фонетически сближает их, однако, не свидетельствует об их тождестве или сходстве до степени смешения.

С точки зрения фонетики, словесные элементы сравниваемых средств индивидуализации читаются как «Эрманн Монстр Баке» и «Монстр Энерджи Компани», что иллюстрирует различную фонетическую длину обозначений, разное количество слогов, разный состав звуков и буквосочетаний, разное местоположение сходных буквосочетаний.

С точки зрения семантики, словесные элементы оспариваемого товарного знака означают «Эрманн щеки Чудовища», в то время как смысловое значение противопоставленного фирменного наименования воспринимается как «Компания Чудовищная Энергия / Сила». С учетом слабой роли слова «Company» в составе фирменного наименования, важным является значение его основной индивидуализирующей части, то есть «Чудовищная Энергия / Сила». Основания для разделения основной части фирменного наименования «Монстр Энерджи» на составляющие отсутствуют, поскольку она представляет собой словосочетание, то есть грамматически и семантически связанную конструкцию.

Как видно, сравниваемые словесные обозначения имеют различные смысловые значения, не ассоциируются друг с другом.

Что касается графического критерия, то использование букв латинского алфавита в обоих случаях не является достаточным для установления сходства сравниваемых обозначений, так как графический критерий имеет в данном случае второстепенное значение.

Изложенное свидетельствует об отсутствии сходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, и товарного знака по свидетельству № 499892.

Также необходимо отметить, что имеющиеся в деле материалы не содержат фактических данных, доказывающих осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам, перечисленным в перечне регистрации.

Так, материалы [6] – [9], [11] – [13], [15] не свидетельствуют о производстве и реализации на территории Российской Федерации продукции лица, подавшего возражение (иные материалы – позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака или вообще не соотносятся с каким-либо временным периодом). А продукция, проиллюстрированная в этих материалах, соотносящаяся с товарами 32 класса МКТУ, не является однородной товарам 05 и 29 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они имеют

разный вид, назначение, круг потребителей, условия реализации, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Резюмируя изложенное, основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 499892 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и, следовательно, несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является необоснованным, так как лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих поставку и реализацию на территории Российской Федерации продукции компании, маркированной противопоставляемыми товарными знаками, до даты приоритета оспариваемой регистрации. Кроме того, не представлены доказательства того, что нахождение в гражданском обороте товаров, маркированных противопоставляемыми знаками, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В подтверждение широкой известности противопоставляемых товарных знаков компании и возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров представлены распечатки сведений из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности [11] – [13], [15], журнала [8].

Однако из этих материалов не усматривается, что товары, маркируемые противопоставляемыми товарными знаками, поставлялись и реализовывались на территории Российской Федерации, были узнаваемы среди потребителей на дату приоритета спорного товарного знака и смешиваются в гражданском обороте с товарами, маркируемыми спорным товарным знаком. Материалы [18] не соотносятся ни с конкретным временным периодом, ни с источником происхождения товара, поэтому не могут быть приняты во внимание. Сведения о возможности покупки товаров лица, подавшего возражение, из-за рубежа через сеть «Интернет» не приводят к выводу о популярности и узнаваемости продукции на территории Российской Федерации.

Кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками лица, подавшего возражение, с его фирменным наименованием, невозможно предположить угрозу введения потребителей в заблуждение при появлении на российском рынке продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В отношении довода возражения об использовании в оспариваемом товарном знаке зеленого цвета для написания словесных элементов, следует отметить, что в данном случае отсутствуют основания говорить об имитации в оспариваемом товарном знаке шрифтового исполнения, характерного для «логотипов» компании Монстр Энерджи Компани, поскольку проиллюстрированные материалами [8], [10] – [12], [15], [16] «логотипы» характеризуются исполнением изобразительных и словесных элементов ярко-зеленым (почти «кислотным») цветом на черном фоне – подобные сочетания в оспариваемом товарном знаке отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 499892.