

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 13.06.2013, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718338, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011718338 подано 10.06.2011 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MONSTER RENAB», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 16.04.2012 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 было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» (свидетельство №222272 (срок

действия регистрации продлен до 14.07.2020); свидетельство №316513; свидетельство №434154; свидетельство №415828), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30, 32 класса МКТУ на имя другого лица.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определялось на основании фонетического тождества словесных элементов «MONSTER» и полного вхождения одного обозначения в другое.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.06.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MONSTER REHAB» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни графически, ни семантически;

- фонетическое отличие заявленного обозначения «MONSTER REHAB» от противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в его составе дополнительного словесного элемента «REHAB», увеличивающего длину словесной части заявленного обозначения и играющего существенную роль при его восприятии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление за счет включения в заявленное обозначение словесной части «REHAB», привлекающей внимание потребителей при визуальном восприятии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются семантически за счет разного смыслового значения входящих в их состав словесных элементов, поскольку заявленное обозначение является цельным и неделимым словосочетанием, которое может переводиться на русский язык как «чудовищная реабилитация» или «громадная реконструкция», а противопоставленные товарные воспринимаются в значении «монстр, чудовище, чудовищная сила», кроме того, заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя и несет в себе именно эту смысловую нагрузку;

- слово «REHAB» хорошо знакомо и известно российским потребителям по одноименным песням певиц Эмми Уайнхауз и Рианы, которые занимали первые

строчки мировых и российских хит-парадов, кроме того, это слово вошло в употребление для обозначения процесса восстановления или реконструкции.

- заявленное обозначение является одним из серии товарных знаков заявителя, объединенных словом «MONSTER» (свидетельства №№466003, 466004, 468774, 449366, 449365, 450771, 459769, 448808, 448807, 474679, 472356, 474572, 477768, 473794, 474711, 474972, 474027, 476098, 475787), зарегистрированных в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) основана в 1930 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;

- принимая во внимание, что продукция компании «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке, а единственная продукция под данными обозначениями выпускается заявителем, можно сделать вывод о том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией истинного владельца данных товарных знаков – заявителем в лице компании «Монстр Энерджи Компани»;

- что касается правообладателя противопоставленных товарных знаков, то он 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 изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из электронных словарей Яндекс и Мультитран;
- распечатка сведений 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 с сайтов американского и европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки заявителя со словом «MONSTER»;

- копия решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER» по заявке №2009725771(свидетельство №466003);

- копия решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «M MONSTER |RIPPER ENERGY + JUICE» по заявке №2010719590 (свидетельство №466004);

- копия решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «БЛЭК МОНСТР» по заявке №2010735263;

- копии публикаций российских регистраций на товарные знаки на имя заявителя;

- фотографии продукции заявителя «MONSTER REHAB»;

- распечатка из сети Интернет образцов продукции под товарным знаком «MONSTER REHAB»;

- сравнительный анализ деятельности компаний;

- перечень российских регистраций товарных знаков ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «MONSTER REHAB» в странах СНГ и Словении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.06.2011) поступления заявки №2011718338 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Как указано выше заявленное словесное обозначение по заявке №2011718338 включает словесные элементы «MONSTER RENAB», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения «MONSTER RENAB», являются лексическими единицами английского языка: «MONSTER» - монстр, урод, изверг, гигант (сущ.); гигантский, исполинский, громадный (прил.);

«REHAB» - разговорное сокращение английского слова REHABILITATION – реабилитация, восстановление, реконструкция, ремонт (см. Яндекс. Словари).

В соответствии с нормами английской грамматики указанные слова в заявленном обозначении образуют словосочетание, в котором на первом месте стоит прилагательное, а на втором – существительное. В силу изложенного заявленное обозначение может быть переведено как «громадная реконструкция», «исполинское восстановление» и т.п.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 30 и 32 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения ранее зарегистрированных на имя другого лица товарных знаков [1] – [4] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER» [1] по свидетельству №222272 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 [2] представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 [3] представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER ENERGY» [4] по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Входящий в состав этого обозначения словесный элемент «ENERGY» переводится с английского языка как «энергия, сила,

мощность, энергичный, энергетический». Словесные элементы, входящие в этот товарный знак, образуют словосочетание, которое может быть переведено как чудовищная энергия, исполинская сила, огромная мощность и т.п. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ перечней товаров 30, 32 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары, что заявителем не оспаривается, однако, несмотря на это, вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками до степени смешения нельзя признать обоснованным в виду следующих обстоятельств.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [4] различаются по фонетическому признаку в силу наличия в заявленном обозначении слова «REHAB», имеющего существенные отличия от слова «ENERGY», включенного в противопоставленный товарный знак [4], и обуславливающее звуковое различие при произношении за счет разного количества слов, букв и звуков с противопоставленными товарными знаками [1] – [3].

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «MONSTER», в заявленном обозначении оно имеет другое смысловое значение, поскольку выступает в качестве прилагательного к слову «REHAB», образуя словосочетание, смысл которого отличается как от слова «MONSTER», так и от словосочетания «MONSTER ENERGY».

В силу указанного можно сделать вывод об отсутствии подобия заложенных в заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] понятий и идей, что определяет отсутствие семантического сходства между ними.

Фонетическое и семантическое различие между сравниваемыми знаками дополнительно усиливается наличием изобразительных элементов в виде квадратов, использованием оригинального шрифта и цветовой гаммы при выполнении словесных

элементов в противопоставленных знаках [2] – [3], и наличием визуально несходного словесного элемента «ENERGY» в противопоставленном знаке [4].

Таким образом, указанные фонетические, семантические и визуальные различия между сравниваемыми знаками обуславливают в целом отсутствие между ними ассоциаций и, соответственно, сходства до степени смешения.

Что касается сведений об известности продукции заявителя и информации о наличии у заявителя серии товарных знаков со словом «MONSTER», приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий Палаты по патентным спорам.

Вопрос же о признании действий ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленных товарных знаков актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и может быть рассмотрен в порядке, установленном действующим законодательством.

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

удовлетворить возражение от 13.06.2013, изменить решение Роспатента от 16.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011718338.