

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 24.07.2012, поданное Монстер Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735269 (далее - решение Роспатента) от 26.04.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010735269 с приоритетом от 02.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИМПОРТ МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.04.2012 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, 33 классов 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, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 32, 33 классов МКТУ.

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 имеют отличия в буквенном составе, количестве элементов за счет наличия в заявленном обозначении слова «ИМПОРТ», что отличает сравниваемые знаки по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- противопоставленные знаки по свидетельствам №415828, №316513 являются комбинированными и словесный элемент в них выполнен оригинальным шрифтом, а заявленное обозначение является словесным и выполнено буквами кириллического алфавита;

- 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;

- Роспатентом принято решение об отсутствии сходства знаков «JAVA MONSTER» и «MONSTER», в России на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №466003, №466004, №449366, №449365, №450771, №459769, №448808, №448807 содержащие в своем составе словесный элемент «MONSTER», что подтверждает мнение заявителя об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

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 26.04.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенного в заявке.

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

С учетом даты (02.11.2010) поступления заявки №2010735269 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 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 «ИМПОРТ МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 32,33 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.

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

Словесные элементы «ИМПОРТ МОНСТР» 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 [1-3] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит словесный элемент «МОНСТР/MONSTER».

Так анализ сходства слов «МОНСТР/MONSTER» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков.

С точки зрения семантики (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») словесный элемент заявленного обозначения «МОНСТР» имеет значение «чудовище, урод» и является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-3] со словесным элементом «MONSTER» в переводе с английского языка означает «монстр, чудище, урод», в силу своего смыслового значения.

Следует отметить, что наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ИМПОРТ» (ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для реализации и приложения на внутреннем рынке страны-импортера) не оказывает решающего влияния при установлении сходства сравниваемых обозначений, поскольку не придает слову «МОНСТР»

какого-либо иного восприятия, так как в силу своего семантического значения указывает на вид деятельности.

Что касается графического критерия сходства, то он является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Анализ однородности товаров 32, 33 классов МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку относятся к одному виду товаров «безалкогольные напитки, алкогольные напитки». Вывод об однородности товаров 32, 33 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ обоснованным.

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.

Ссылка заявителя на решение Роспатента, касающееся товарного знака «JAVA MONSTER», также неправомерна, поскольку относится к другому обозначению с другим значимым словесным элементом.

Известность и хорошая репутация продукции заявителя, не опровергает изложенные выше выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2012.