

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 Монстр Энерджи Компани, США (далее - лицо, подавшее возражение), от 01.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471365, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011731729 с приоритетом от 27.09.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.09.2012 за №471365 на имя ООО «ФОРТ-Н XXI», Московская обл., г. Железнодорожный (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение «BESTŮ» (транслитерация – бесту), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку полностью ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 6(2), 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай» оспариваемого товарного знака со словесным знаком «REHAB THE BEAST!» по международной регистрации №1079467 [1],

правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, а также тем, что оспариваемый знак характеризует товары 30 класса МКТУ и способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места его нахождения.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- продукция лица, подавшего возражение, производимая под товарными знаками MONSTER (UNLEASH THE BEAST!, REHAB THE BEAST!, JAVA MONSTER, MONSTER ENERGY, PROTEIN MONSTER и др.), выпускается с 2002 года и стала популярной во всем мире, самый известный энергетический напиток MONSTER ENERGY;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, семантически, графически;

- словесный элемент «BEAST» противопоставленного знака сходен с товарным знаком «BESTŮ» фонетически, поскольку содержат одинаковое количество букв, один произносится как «БИСТ», а другой «БИСТУ»;

- графическое сходство знаков обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского);

- оба знака имеют иностранное происхождение, поэтому они сходны семантически;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно: чай и чаесодержащие напитки, следовательно, оспариваемый товарный знак и знак [1] лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый знак состоит из слова «BEST» (означающего в переводе на русский язык «самый лучший, превосходный, высшая степень») и элемента «Ů», при этом «BEST» занимает доминирующее положение в знаке, что свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак носит хвалебный характер с указанием на качество производимой продукции и не может выполнять функцию товарного знака;

- поскольку товарный знак по свидетельству №471365 представляет собой иностранное слово, оно может ассоциироваться с иностранным происхождением товара, что не соответствует действительности.

В возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471365 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки регистраций №471365, 1079467, распечатки с различных сайтов сети Интернет, в том числе с сайта компании, распечатка из электронного словаря Multitran, фотографии чая «REHAB THE BEAST!».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «BESTŮ» и «REHAB THE BEAST!» по фонетическому фактору сходства свидетельствует об их несхождении из-за различия в длине звукоряда используемых в обозначениях букв, в числе слогов, в составе гласных и согласных звуков;

- сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленном знаке букв и элементов, отсутствующих в оспариваемом знаке, и наличия в оспариваемом графического знака «Ů», отсутствующего в противопоставленном знаке;

- отсутствует семантическое сходство знаков, поскольку оспариваемый словесный товарный знак не является лексической единицей какого-либо языка, противопоставленный же знак состоит из лексических единиц английского языка и может быть переведен как призыв «Выпусти из себя зверя!»;

- сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не имеет значения для установления факта нарушения требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- оснований для разделения слова «BESTŮ» на составляющие «BEST» и «Ů» не имеется, что следует из графического написания этого слова;

- поскольку слово «BESTŮ» не имеет смыслового значения, оно не может указывать на какие-либо характеристики товаров, также как и вводить потребителя в заблуждение;

- материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о возможности возникновения у потребителя представлений об изготовителе товаров, не соответствующих действительности;

- поскольку на данном этапе развития экономики многие российские производители используют при маркировке своей продукции латинские буквы, предполагая выходить со своей продукцией на зарубежные рынки, выполнение оспариваемого знака буквами латинского алфавита вовсе не свидетельствует об иностранном происхождении товара;

- факт регистрации подобного рода обозначений подтверждается сведениями из поисковой системы ФИПС по товарным знакам.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.09.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «BESTŮ», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Возражение от 01.03.2013 основано на наличии сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ знака [1], зарегистрированного ранее на имя иного лица.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «REHAB THE BEAST!», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «BESTŮ» (бэстю) не является сходным с противопоставленным словесным знаком «REHAB THE BEAST!»(рехаб зэ бист) [1] по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, различным составом согласных и гласных звуков и их расположением в обозначениях, в силу чего указанные обозначения произносятся по-разному.

Семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленный знак состоит из лексических единиц английского языка REHAB (сокращение от реабилитация) и THE BEAST (зверь, животное, изверг) в переводе с английского языка может означать, например, «восстанови животное», «реабилитируй зверя» (см. переводчик ПРОМТ), т.е. имеет определенное смысловое значение.

Оспариваемый товарный знак не является сходным графически с товарным знаком [1], поскольку сравниваемые знаки имеют разную длину, обусловленную

разным количеством слов и букв в обозначениях, которые имеют к тому же разное начертание.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №471365 и противопоставленный знак [1] не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В данном случае анализ однородности перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №471365 не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 01.03.2013 мотивировано также несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающего на характеристики товара.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак «BESTŮ» не имеет смыслового значения, поскольку его значение не найдено в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Следовательно, обозначение носит фантазийный характер, что не позволяет отнести его к обозначениям, характеризующим товар. Попытка лица, подавшего возражение, разделить оспариваемый знак на две части «BEST» и «Ů» является не обоснованной, поскольку все буквы обозначения имеют одинаковую высоту, одинаковый размер, выполнены в одной графической манере с равным расстоянием между буквами. Указанное не позволяет сделать вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №471365 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, мотивировано в возражении способностью обозначения «BESTŮ» вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя, так как, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение представляет собой иностранное слово и ассоциируется с иностранным происхождением.

Как указано выше, обозначение «BESTŮ» не является лексической единицей какого-либо языка, не является географическим указанием, следовательно, оспариваемый товарный знак не может указывать на его иностранное происхождение, также как и на какое – либо местонахождение изготовителя товаров.

Поскольку обозначение «BESTŮ» не несет информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, отсутствуют основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №471365.