

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.09.2012, поданное по поручению Монстр Энерджи Компании, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730909, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2010730909 с приоритетом от 27.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2010730909 является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного зеленого цвета, стилизованная буква «М» белого цвета в кавычках, а также словесный элемент «ENERGY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 25.06.2012 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 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (energy – энергия, сила, энергичность, см. <http://lingvo.yandex.ru>) является неохранным в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне, поскольку указывает на свойства товаров. В отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ENERGY», зарегистрированным на имя НРДжей ГРУП, 22, рю Буало, 75016 Париж, Франция (свидетельство №376738 с приоритетом от 31.10.2006) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав словесный элемент «ENERGY», который не подлежит правовой охране в силу своей неохраноспособности, и поэтому не должен рассматриваться как определяющий при анализе сходства сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в их составе разных изобразительных элементов, отличающихся как внешне, так и по смыслу, отличается также шрифтовое исполнение словесных элементов «ENERGY» и цветовое исполнение знаков;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными по отношению к заявленным товарам, при этом заявленное обозначение представляет собой один из вариантов знаков, принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) основана в 1930 году и в настоящее время является лидирующим производителем различных фруктовых и энергетических напитков;

- заявленное комбинированное обозначение в виде следа от когтей животного зеленого цвета на фоне черного прямоугольника и буквы «М» со словом «ENERGY»

входит в линейку знаков «MONSTER ENERGY», принадлежащих компании Монстр Энерджи Компании, и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, и с активной рекламной деятельностью компании по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта;

- правообладатель противопоставленного комбинированного товарного знака с изобразительным элементом в виде оригинально выполненного сочетания букв «NRG» и изображения кенгуру, а также словом «ENERGY», является одной из крупнейших мультимедийных компаний в мире и осуществляет услуги в сфере радиовещания («Радио Энергия»), звукозаписи, коммуникаций и развлечений;

- сравниваемые обозначения ассоциируются с конкретными лицами – производителем напитков компанией Монстр Энерджи Компании и мультимедийной компаний NRj Group, деятельность которой связана с радиостанцией «Радио Энергия», вследствие чего отсутствует возможность смешения их потребителем;

- заявитель является владельцем серии знаков со словесным элементом «ENERGY» как в США, Европе, так и в России (товарные знаки «M MONSTER PIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004, «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774);

- заявителем выявлены регистрации товарных знаков со словом «ENERGY», которому предоставлена правовая охрана, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельства №284046, №427932, №337134, №375589).

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

- копия публикации противопоставленного товарного знака по свидетельству №376738;

- распечатка 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 из поисковых систем сети Интернет с упоминанием заявителя;

- информация о заявителе из социальных сетей;
- распечатка с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств с перечнями регистраций на товарные знаки «MONSTER» на имя заявителя;
- информация о правообладателе противопоставленной регистрации компании NRj Group;
- копия регистраций товарных знаков по свидетельствам №468774, №466004;
- копии регистраций со словесным элементом «ENERGY».

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

С учетом даты (27.09.2010) поступления заявки №2010730909 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).

Согласно положениям пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2010730909 является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного зеленого цвета, стилизованная буква «М» белого цвета в кавычках, а также словесный элемент

«ENERGY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета и обозначающий в переводе с английского языка «энергия, сила, мощность», см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2010730909 положениям действующего законодательства основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №376738 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376738 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных латинских букв «NRJ» и расположенного на их фоне силуэта кенгуру, а также словесный элемент «ENERGY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 32, 34 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ. Для части товаров 09 класса МКТУ «ENERGY» является неохраняемым элементом.

Анализ перечней 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что в них содержатся идентичные товары «напитки безалкогольные», что заявителем не опровергается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат разные изобразительные элементы, которые отличаются по всем критериям сходства изобразительных элементов, изложенным в пункте 14.4.2.3 Правил, что свидетельствует об отсутствии у знаков графического сходства.

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №376738 включают в свой состав фонетически, графически и семантически сходные словесные элементы «ENERGY», выполняющие индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

При этом следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ENERGY» исключен из правовой охраны только для части товаров 09 класса МКТУ «электрические батареи, аккумуляторные батареи, зарядные устройства для портативных телефонов», связанных с электрической энергией, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ словесному элементу «ENERGY» предоставлена правовая охрана.

Таким образом, наличие в сравниваемых знаках тождественного словесного элемента «ENERGY», являющегося основным индивидуализирующим элементом обозначений, на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя, позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства их словесных элементов, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом в отношении однородных товаров и подтверждает правомерность вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «ENERGY» присутствует в ряде товарных знаков, зарегистрированных на разных лиц, в связи с чем заявителю, как и другим, должно быть предоставлено право на использование словесного обозначения «ENERGY», представляется неубедительным. Мнение коллегии обусловлено тем, что в отличие от приведенных в возражении ссылок, где словесный элемент «ENERGY» выступает в качестве определения или дополнения к другим словам, в сравниваемых обозначениях он является единственным словесным элементом, который призван индивидуализировать товары производителей.

Что касается довода о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака является крупнейшей мультимедийной компанией, которая не занимается производством товаров, в том числе 32 класса МКТУ, то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку не является основанием для снятия противопоставления по свидетельству №376738, правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2012.