

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 09.10.2012, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735886, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010735886 с приоритетом от 09.11.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 05.05.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении остальных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов) сходно до степени смешения с товарными знаками «MONSTER», ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельства:

№415828, приоритет от 07.10.2009; №316513, приоритет от 13.10.2005; №222272, приоритет от 14.07.2000 (срок действия регистрации продлен до 17.07.2020).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, сравниваемые обозначения в целом имеют существенные различия, а именно разное количество слогов, звуков и букв. Наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «ЧЕРНЫЙ» значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения при визуальном восприятии производят различное впечатление, так как выполнены буквами разных алфавитов, кроме того заявленное обозначение является словесным, представляет собой неделимое словосочетание, состоящее из двух слов, в то время как противопоставленные знаки (№415828, №316513) – комбинированные, противопоставленный знак (№222272) – состоит из одного слова;

- между сравниваемыми обозначениями имеются существенные семантические различия: заявленное обозначение является неделимым и целостным словосочетанием «ЧЕРНЫЙ МОНСТР» и создает в сознании потребителя определенный запоминающийся образ «монстр черного цвета», противопоставленные знаки могут быть переведены как «монстр, чудище, чудовищная сила;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое, семантическое и визуальное сходство;

- кроме того, заявитель отмечает, что компания Монстр Энерджи Компани основана в 1930 году и в настоящее время является лидирующим производителем различных фруктовых и функциональных напитков. Производимая продукция под товарными знаками «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER» и др.) выпускается с 2002 года и за это

время приобрела большую популярность по всему миру, а также хорошо известна российскому потребителю;

- заявитель является владельцем серии знаков, со словесным элементом MONSTER (товарные знаки: «JAVA MONSTER», свидетельство № 339859; «M JAVA MONSTER», свидетельство №448807; «ЯВА МОНСТР», свидетельство №449365; «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366; «MUSCLE MONSTER», свидетельство №466003; «BLACK MONSTER», свидетельство №474972; «БЛЕК МОНСТР», свидетельство №472455; «БЛЭК МОНСТР», свидетельство №476098; «BLACK MONSTER KHAOS», свидетельство №472356; «BLACK MONSTER RIPPER», свидетельство №474679; «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», свидетельство №473794; «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE», свидетельство №474572);

- при обращении к сети Интернет на запрос по слову «MONSTER» выходит информация только о продукции заявителя, информация о продукции компании «Бытовик» - правообладателя противопоставленных товарных знаков, в сети Интернет отсутствует.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735886 в отношении всех заявленных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки словарно-справочных источников [1];
- копии решений ППС по аналогичным заявленным обозначениям заявителя [2];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках заявителя, включающих словесный элемент «MONSTER», «МОНСТР», [3];
- информационные материалы из сети Интернет [4];
- распечатки с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств, содержащие сведения о регистрациях со словом «MONSTER» на имя заявителя [5];
- рекламные материалы [6];
- перечень регистраций на товарные знаки компании Бытовик [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.11.2010) поступления заявки №2010735886 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

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

Обозначение по заявке №2010735886 представляет собой словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222272 – (1) представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 – (2) представляет собой черный квадрат, на фоне которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 – (3) представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в рассматриваемом обозначении двух слов значительно увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку они имеют разные смысловые значения.

Рассматриваемое обозначение «ЧЕРНЫЙ МОНСТР» воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ - некое жуткое существо, связанное с нечистой силой. В то время как противопоставленные знаки, включающие единственный словесный элемент «MONSTER», может вызывать в сознании потребителя различные образы (чудовище, изверг, урод, гигантский).

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, наличия в противопоставленных знаках (2,3) изобразительных элементов в виде квадратов и цветовой гаммы.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков: «JAVA MONSTER», свидетельства: №339859, №448808, №450769, №450771; «M JAVA MONSTER», свидетельство №448807; «ЯВА МОНСТР», свидетельство №449365; «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366; «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», свидетельство №466004; «MUSCLE MONSTER», свидетельство №466003; «BLACK MONSTER», свидетельство №474972; «БЛЕК МОНСТР», свидетельство №472455; «БЛЭК МОНСТР», свидетельство №476098; «BLACK MONSTER KHAOS», свидетельство №472356; «BLACK MONSTER RIPPER», свидетельство №474679; «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», свидетельство №473794; «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE», свидетельство №474572.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением и вышеперечисленными знаками, и ее известности российскому потребителю (материалы [6]).

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

удовлетворить возражение от 09.10.2012, изменить решение Роспатента от 05.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010735886.