

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 26.02.2013, поданное ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская обл., пос. Малаховка (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743429, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011743429 с приоритетом от 29.12.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «MONSTER», означающего в переводе с английского «монстр, чудовище», выполненного буквами белого цвета с трещинами на черном фоне, за которым на заднем плане расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного следа когтей животного на фоне оттиска, состоящего из маленьких кругов серого цвета разного диаметра с кляксой посередине.

Решением Роспатента от 27.11.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743429 в отношении части товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно

до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №327291 [1], №447394[2], №448808[3] и обозначением по заявке №2011723678[4] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, имеющих более ранний приоритет, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 26.02.2013, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками;

- сравниваемые обозначения имеют разную внешнюю форму, в противопоставленных знаках основное внимание акцентируется на изобразительном элементе, имеющем черный цвет или цвет фона и черный цвет или любой цветной фон, наличие однородного цвета обеспечивает восприятие изобразительного элемента в виде трех вертикальных полос неравномерной толщины по высоте именно как латинскую букву **m**, в заявленном обозначении основное внимание потребителя падает именно на словесный элемент, имеющий нестандартное графическое решение, под которым расположен растр из серых ячеек, а уже под ним три красные наклонные полосы, которые никоим образом не ассоциируются с латинской буквой;

- отличий в сравниваемых обозначениях значительно больше, чем сходных элементов, ассоциации они вызывают разные, внешняя форма разная, смысловое значение разное, сочетание цветов и композиция в целом также разные;

- цвет полос (красный), их наклон, наличие тени другого цвета, наличие наложенных на этот элемент другого изобразительного элемента – растра серых ячеек и словесного элемента «MONSTER», имеющего особое графическое исполнение и занимающего доминирующее положение в знаке, все эти признаки делают обозначения не сходными до степени смешения;

- во всех противопоставленных знаках изображение плоское, спокойное, черный элемент четко воспринимается как латинская прописная буква **m**, в заявленном же обозначении нельзя четко ассоциировать три цветные наклонные полосы ни с буквой **m**, ни со следом от когтей, ни с подтеками на черных обоях, ни с салютом;

- нельзя согласиться с экспертом, что изобразительный элемент играет существенную роль наряду со словесным элементом в индивидуализации товаров;

- потребители хорошо знают напиток MONSTER заявителя, поскольку напитки с таким названием выпускаются заявителем и его лицензиатом с 2009 г., напитки же компании МОНСТР ЭНЕРДЖИ на территории России до середины 2012 года не поступали в продажу и не известны рядовому потребителю;

- в справке судебного эксперта, подготовленной для суда, проведен сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками №327291 и №415828, в котором доказано отсутствие сходства заявленного обозначения с товарными знаками компании МОНСТР ЭНЕРДЖИ, что не было принято во внимание экспертизой;

- Арбитражным судом Московской области было отказано компании МОНСТР ЭНЕРДЖИ в удовлетворении иска о признании используемых заявителем обозначений и товарного знака по свидетельству №327291 сходными до степени смешения.

К возражению приложены следующие материалы:

- Современное зарубежное законодательство о товарных знаках. В.М. Мельников, М., ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007 [5];

- бухгалтерская справка оборотно-сальдовая ведомость по движению товара по регионам [6];

- бухгалтерская справка по оборотам производства и продаж напитка MONSTER [7];

- копия справки судебного эксперта [8];

- копия решения Арбитражного суда Московской области [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой изображение трех параллельных полос с неровными краями красного цвета, выполненных с постепенным расширением снизу вверх, расположенных под небольшим углом к вертикали на фоне серого раstra на черном фоне, поверх которых на черной полосе с волнистыми краями расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. В переводе с английского языка слово «MONSTER» означает «монстр, чудовище» (см. Словари ABBYY Lingvo). Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-3] и заявленного обозначения [4].

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой изображение трех черных вертикальных полос с неровными краями, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «JAVA MONSTER», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения трех вертикальных полос белого цвета с черным контуром с неровными краями, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленное обозначение по заявке №2011723678 [4] было зарегистрировано в качестве товарного знака за №484647 в отношении товаров 05 класса МКТУ: биологически активные добавки к пище. Поскольку указанные товары являются неоднородными товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, противопоставление [4] не анализируется на предмет сходства и тождества с заявленным обозначением.

Таким образом, коллегией проводится анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3].

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит изобразительный элемент в виде трех вертикальных с небольшим наклоном вправо параллельных полос с размытыми краями, расширяющихся кверху, который визуальнo доминирует в обозначении за счет выделения его ярким красным цветом. Именно на этом ярком элементе акцентируется основное внимание потребителя. Указанный изобразительный элемент сходен с товарными знаками [1-2], которые также состоят из трех вертикальных полос с неровными краями, имеющих утолщение в верхней части. Таким образом, сравниваемые изобразительные элементы имеют сходную внешнюю форму, в обоих изображениях отсутствует симметрия, изображения являются стилизованными, и то и другое изображения могут восприниматься как следы когтей животного, следовательно, можно прийти к выводу о том, что они производят сходное зрительное впечатление. С учетом факта визуального доминирования в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде трех полос (стилизованного следа когтей животного) и общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1-2], несмотря на отдельные отличия.

Сравнение заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным комбинированным товарным знаком [3] показало, что они являются еще более сходными, поскольку содержат сходный изобразительный элемент в виде изображения трех вертикальных полос (стилизованного следа когтей животного), как было установлено выше, и тождественный словесный элемент «MONSTER». Несмотря на то, что в состав противопоставленного товарного знака [3], кроме слова «MONSTER» входит также словесный элемент «JAVA», а словесные элементы имеют отличия в графическом решении, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет создаваемого ими зрительного впечатления.

Довод возражения о том, что Арбитражным судом Московской области было установлено, что товарный знак по свидетельству №327291[1] и используемое заявителем обозначение с изображением трех цветных полос с наклоном вправо не являются сходными до степени смешения, не может быть учтен коллегией, поскольку не касается обозначения по заявке №2011743429. В отношении довода возражения, касающегося того, что экспертиза проигнорировала справку судебного эксперта Ивановой Л.А. [8], следует отметить, что эксперт, готовивший заключение по результатам экспертизы, на основании которого было принято решение Роспатента, сам является специалистом в области товарных знаков и способен оценить сходство или несходство товарных знаков. Вместе с тем, мнение, изложенное в справке [8], является частным мнением указанного эксперта, которое было подготовлено для суда по запросу представителя заявителя и не касалось анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков.

Анализ перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (безалкогольные и алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленными товарными знаками [1-3] следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2012.