

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.02.2012 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725771/50, поданное компанией Хансен Беверидж Компани, США (далее — заявитель), при этом установлено

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009725771/50 с приоритетом от 16.10.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «MUSCLE MONSTER», выполненное заглавным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.11.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков ранее зарегистрированной на имя другого лица:

- по свидетельству № 222272 с приоритетом от 14.07.2000, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- по свидетельству №316513 с приоритетом от 13.10.2005, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- по свидетельству № 415828 с приоритетом от 07.10.2009, зарегистрированным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые обозначения отличаются за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «MUSCLE»;
- графически сравниваемые обозначения отличаются, так как заявленное обозначение имеет большую длину;
- слово «MUSCLE» имеет в английском языке значение «мышца, мускул, сила, мышечный». Благодаря словесному элементу «MUSCLE», в сознании потребителей формируется образ сильно физически развитого биологического существа «мускулистого монстра»;
- компания заявителя имеет длительную историю и безупречную репутацию в США и в мире на протяжении 76 лет. Основанная в городе Корона, штат Калифорния, Хансен Беверидж Компани производит и продает содовую воду, шипучие напитки, яблочный сок, фруктовые смеси, фруктовые смузи, мультивитаминные фруктовые напитки в асептической упаковке, чай со льдом, энергетические напитки, соки;
- продукция, маркированная товарными знаками «JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER» выпускается заявителем начиная с 2002 года и приобрела большую популярность по всему миру;

- показатели роста прибыли на акции в 2003 году составлял 100%, в 2004 году – 307%, в 2005 – 301%. В ноябре 2005 года рыночная капитализация компании составила 1,5 млрд. долларов;

- заявитель является владельцем товарных знаков в США 123, в странах Европейского Союза 63 товарных знака, в том числе товарные знаки «MONSTER MUSCLE», «MUSCLE MONSTER». В России заявитель является правообладателем товарного знака «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, товарного знака «M JAVA MONSTER», «ЯВА МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР»;

- в 2010 году владелец противопоставленных товарных знаков подавал в Палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER». Решением Роспатента о несходстве обозначений, за счет наличия дополнительного словесного элемента, действие регистрации оставлено в силе;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю. 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.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран [1];
- статьи о компании заявителя и его продукции [2];
- копия решения Палаты по патентным спорам [3];
- распечатки с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств в перечне регистраций со словом «MONSTER»[4].

На основании изложенного заявитель, просит изменить решение Роспатента от 21.11.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ,

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (16.10.2009) заявки №2009725771 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский Кодекс Российской Федерации 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).

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначения 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 обозначения 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным «MUSCLE MONSTER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222272 представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «MONSTER». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MUSCLE», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучания и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «MUSCLE» значительно увеличивает длину словесной части рассматриваемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетания по сравнению с обычным словом «MONSTER». Кроме того, слово «MUSCLE» в заявленном обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Согласно словарно-справочной литературе словесный элемент «MUSCLE» имеет несколько значений, как в английском, так и во французском языках «мускул, мышца, мускульная сила».

Словесный элемент «MONSTER» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «чудовище; изверг; гигант».

С учетом семантики слов «MUSCLE» и «MONSTER», а также с учетом графического исполнения обозначения, оно воспринимается как словосочетание

«MUSCLE MONSTER», использование слов в данном контексте создает определенный образ (мускульный монстр), другими словами некое существо имеющее огромную мышечную массу, или перекаченный человек до образа мифического чудовища.

Разбивка заявленного на два независимых слова (мышца, монстр) не имеет под собой оснований, так как слова выполнены одинаковым шрифтом в одну строку.

Смысловая нагрузка сравниваемых обозначений в целом различна и определяется за счет наличия определения «MUSCLE» в оспариваемом товарном знаке.

Отличие сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несхождении знаков в целом.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке 2009725771/50 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.02.2012, изменить решение Роспатента от 21.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009725771/50.