

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 28.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774, поданное ООО «АТП «Бытовик», п. Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010701011 с приоритетом от 19.01.2010 зарегистрирован 17.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №468774 на имя Монстр Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 28.04.2014 выражено мнение о том, что регистрация №468774 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «MONSTER» (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000), «MONSTER» (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005),

«MONSTER» (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009), «MONSTER ENERGY» (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009), имеющие более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №468774 и зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков с общим для них элементом «MONSTER»;

- элемент «MONSTER» является доминирующим элементом оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поэтому именно он положен в основу анализа сравниваемых обозначений на сходство;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в силу звукового, семантического и графического тождества словесных элементов «MONSTER»;

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представителем ООО «АТП «Бытовик» были приобщены следующие материалы:

- Постановление Девятого арбитражного суда от 26.09.2013 по делу №А40-40251/2013, касающееся обозначения «М X-PRESSO MONSTER» по заявке №2010719591;

- Постановление Девятого арбитражного суда от 08.04.2013 по делу №А40-112974/2012, касающееся обозначения «HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700825;

- Постановление Девятого арбитражного суда от 08.04.2013 по делу №А40-116493/2012, касающееся обозначения «MIDNIGHT М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700826.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаков из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует о том, что, несмотря на присутствие в составе сравниваемых знаков словесного элемента «MONSTER», они не являются сходными, т.к. в составе оспариваемого товарного знака имеются дополнительные элементы «М», «KHAOS», «ENERGY + JUICE», значительно увеличивающие его длину и играющие существенную роль при восприятии обозначений в целом, при этом сложно вычленить доминирующие элементы, поскольку они образуют единую фразу;

- оспариваемый товарный знак «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» также не является сходным с противопоставленным товарным знаком «MONSTER ENERGY», поскольку в сравниваемых обозначениях отличается взаимное расположение словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY», так, в оспариваемом товарном знаке эти элементы разделены словом «KHAOS», не связаны между собой фонетически, как в товарном знаке ООО «АТП «Бытовик», вследствие чего нельзя говорить о вхождении одного обозначения в другое;

- также важным является наличие буквы «М» в начале оспариваемого товарного знака, которая явным образом относится к слову «MONSTER», в связи с чем этот элемент произносится как [эм монстер];

- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, так, рядовой потребитель не спутает короткие обозначения, к которым относятся противопоставленные товарные знаки, с оспариваемым товарным знаком, имеющим большую длину, а, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются своим шрифтовым и цветовым исполнением;

- оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» является одним из серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани – «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» (monster (англ.) - монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; monster energy (англ.) – энергия монстра), и переводится с английского языка как «чудовищная энергия хаоса + сок», т.е. является цельным словосочетанием, смысловое значение которого кардинально отличается от значений слова «MONSTER» противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, слово «KHAOS» оспариваемого товарного знака созвучно со словом «ХАОС» в русском языке, и, несмотря на интуитивное понимание этого слова (слово «ХАОС» пишется как «CHAOS» в английском языке), именно это слово привлекает внимание потребителя в первую очередь при восприятии оспариваемого знака в целом, в отличие от противопоставленных товарных знаков «MONSTER», «MONSTER ENERGY» следовательно, отсутствует смысловое сходство между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;

- компания правообладателя имеет длительную историю в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет, является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов;

- продукция правообладателя приобрела широкую известность по всему миру за счет огромного количества спонсорских акций спортивных и музыкальных мероприятий, правообладатель ведет активную деятельность в социальных сетях Интернет, направленную на продвижение своей продукции;

- продукция, маркированная обозначениями со словесными элементами «MONSTER» и «ENERGY», в сознании потребителя ассоциируется с фирменным наименованием Монстр Энерджи Компани;

- при запросах в сети интернет слова «MONSTER» в первую очередь появляются ссылки на продукцию Монстр Энерджи Компании, а не на продукцию ООО «АТП «Бытовик»;

- на имя Монстр Энерджи Компани зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «MONSTER» как в США, так и в странах Европейского Союза (среди которых товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE»);

- в России Монстр Энерджи Компани принадлежат исключительные права на знаки «MONSTER ENERGY» (международная регистрация №1048069), «ДЖАБА МОНСТР» (свидетельство №449366), «ЯБА МОНСТР» (свидетельство №449365), «JAVA MONSTER» (свидетельства №450771, №450769, №448808, №339859), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №466003), «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003), «PROTEIN MONSTER» (свидетельство №482510), «BLACK MONSTER» (свидетельство №474972), «БЛЕК МОНСТР» (свидетельство №472455), «BLAK MONSTER» (свидетельство №477768), «БЛАК МОНСТР» (свидетельство №480480), «БЛЭК МОНСТР» (свидетельство №476098), «Черный Монстр» (свидетельство №481015), «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356), «BLACK MONSTER RIPPER» (свидетельство №474679), «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794), «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №474572), «MIDNITE MONSTER» (свидетельство №474027), «МИДНАЙТ МОНСТР» (свидетельство №475787), «AMERICAN MONSTER» (свидетельство №481623), «U.S.A MONSTER» (свидетельство №481624), «YANKEE MONSTER» (свидетельство №474711);

- ранее ООО «АТБ «Бытовик» подавало возражение против предоставления товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, однако регистрация товарного знака была оставлена Роспатентом в силе;

- также ранее Роспатентом были сделаны выводы о несхождении товарных знаков Монстр Энерджи Компани («JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР») с товарными знаками, принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик», в связи с наличием в их составе дополнительных словесных элементов;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» имеет близкую семантическую структуру с товарными знаками «JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР», и включает большое количество дополнительных элементов, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака «M

MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» с принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик» товарными знаками «MONSTER»;

- продукция правообладателя, маркированная товарными знаками со словом «MONSTER», имеет общую «фирменную» стилистику, поэтому оспариваемый товарный знак при маркировке соответствующих товаров будет ассоциироваться именно с Монстр Энерджи Компани.

В силу изложенного правообладатель полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №468774 не были нарушены положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса и просит сохранить правовую охрану товарного знака в силе.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приобщены следующие документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран, касающиеся слов «monster», «chaos», «juice», «energy»;

- распечатки с официальных сайтов компании Монстр Энерджи Компани www.monsterenergy.com, www.hansens.com, электронной энциклопедии Википедии и других сайтов;

- распечатки из социальной сети Facebook;

- распечатки из поисковиков сети Интернет с запросами «monster energy»;

- материалы о товарных знаках, принадлежащих Монстр Энерджи Компани, в США и Евросоюзе;

- сведения о товарных знаках со словом «MONSTER», правовая охрана которым предоставлена в России;

- решение Палаты по патентным спорам от 2010 года, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, поданному ООО «АТП «Бытовик»;

- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MUSCLE MONSTER» по заявке №2009725771;

- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MIDNITE MONSTER» по заявке №2010735266;

- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака БЛЕК МОНСТР» по заявке №2010735263;

- решение Роспатента от 2012 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» по заявке №2010719590;

- решение Роспатента от 2013 года, принятое по результатам рассмотрения возражение на решение о частичной регистрации товарного знака «MONSTER RENAB» по заявке №2011718338;

- распечатки из сети Интернет с образцами продукции под товарными знаками, включающими словесный элемент «MONSTER».

Изучив материалы дела и заслушав представителей лиц, участвующих в деле, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2010) 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 с приоритетом от 19.01.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «JUICE» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434154 лицом, подавшим возражение, указывалось на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №222272 [1], №316513 [2], №415828 [3], №434154 [4], включающих словесный элемент «MONSTER».

Противопоставленный товарный знак «MONSTER» по свидетельству №222272 [1] с приоритетом от 14.07.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

товарного знака по свидетельству №222272 действует, в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 [2] с приоритетом от 13.10.2005 является комбинированным, представляет собой квадрат голубого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита желтого цвета. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №316513 действует, в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №415828 [3] с приоритетом от 07.10.2009 является комбинированным, представляет собой квадрат черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, при этом все буквы словесного элемента содержат трещины. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №415828 действует, в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER ENERGY» по свидетельству №434154 [4] с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №434154 действует, в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом, образующим серию знаков, является словесный элемент «MONSTER», в переводе с английского языка означающий «монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный» (см. англо-русские словари <http://slovari.yandex.ru>).

В свою очередь оспариваемый товарный знак состоит из нескольких элементов: буквы «М», слов «MONSTER», «KHAOS» (слово отсутствует в качестве

лексической единицы какого-либо языка), «ENERGY» (в переводе с английского языка означает «энергия, сила, мощность, энергетический»), «JUICE» (в переводе с английского языка означает «сок»), а также математического знака «+», расположенного между словами «ENERGY» и «JUICE».

В силу отсутствия семантики у слова «KHAOS» не представляется возможным сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее смысловое значение, отличное от входящих в него слов, либо словосочетание, слова в котором также связаны между собой грамматически и по смыслу.

Следует указать, что в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «MONSTER» и «KHAOS», при этом основное внимание потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака в целом в первую очередь акцентируется на слове «MONSTER», которое занимает первоначальное положение в знаке и созвучно русскому слову «монстр» (урод, чудовище), имеющее аналогичное значение и в английском языке.

Что касается слов «ENERGY» и «JUICE», соединенных между собой математическим знаком «+», то они являются слабыми элементами знака. Слово «JUICE», означающий вид безалкогольного напитка, исключено из правовой охраны, а «ENERGY» по отношению к товарам 32 класса МКТУ используется многими производителями энергетических напитков. Следовательно, данные элементы не способны выполнять индивидуализирующую функцию в составе знака.

Подтверждением вышеизложенного являются представленные правообладателем распечатки из сети Интернет с фотографиями, иллюстрирующими фактическое использование оспариваемого товарного знака. Из них усматривается, что на упаковке товара 32 класса МКТУ буква «М», слова «MONSTER» и «KHAOS» расположены в три строки и воспринимаются независимо друг от друга, а расположенные ниже элементы «ENERGY + JUICE» выполняют описательную функцию по отношению к товару 32 класса МКТУ.

Таким образом, проанализировав сравниваемые обозначения, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] являются сходными в целом в силу фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER», входящих в их состав.

Кроме того, выполнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №222272 [1], №434154 [4] буквами латинского алфавита стандартным шрифтом свидетельствует о графическом сходстве словесных элементов. Использование шрифта, отличающегося от стандартного в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №316513 [2], №415828 [3], не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Анализ перечня товаров 32 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают в свой состав различные виды безалкогольных напитков, т.е. эти товары соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение, места реализации и предназначены для одного потребителя, что свидетельствует об их однородности, что сторонами по данному делу не оспаривается.

В части доводов правообладателя об известности продукции Монстр Энерджи Компани со словесными элементами «MONSTER» и «ENERGY» необходимо отметить, что факт существования американского напитка, одноименного с противопоставленными товарными знаками, сам по себе не может служить основанием для вывода о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку при наличии старших прав на сходные обозначения «MONSTER», принадлежащих ООО «АТП «Бытовик». Кроме того, в материалах заявки №2010701011 оспариваемого товарного знака имеется корреспонденция от 19.04.2011, в которой приведены сведения Монстр Энерджи Компани относительно выпускаемой продукции, согласно которой продукция под маркой «MONSTER» выпускается с 2002 года. Однако приоритет первого зарегистрированного на имя ООО «АТП «Бытовик» товарного знака по свидетельству №222272 датирован 2000-

ным годом, т.е. двумя годами ранее, чем начало производства продукции Монстр Энерджи Компани.

Что касается наличия у Монстр Энерджи Компании исключительных прав на ряд товарных знаков, среди которых «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER» «MIDNITE MONSTER», «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» и др., а также на имеющуюся практику Роспатента в части регистраций на имя компании Монстр Энерджи Компании обозначений со словесным элементом «MONSTER», то это не влияет на законность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», поскольку приведенные товарные знаки относятся к другим обозначениям с иным составом словесных элементов. Кроме того, экспертиза по каждому товарному знаку ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам проанализировала имеющуюся на текущий момент судебную практику, из которой усматривается, что в отношении ряда товарных знаков Монстр Энерджи Компании судами были установлены факты возможности их смешения с товарными знаками ООО «АТП «Бытовик» (см. дело №А40-116493/12 от 17.12.2012, касающееся товарного знака «MIDNIGHT M X-PRESSO+ENERGY» по заявке №2010700826; дело А40-167180/12 от 15.04.2013, касающееся товарного знака «ИМПОРТ МОНСТР» по заявке №2010735269; дело А40-25479/13 от 28.05.2013, касающееся товарного знака «IMPORT MONSTER» по заявке №2010735268; дело А40-40251/13 от 02.07.2013, касающееся товарного знака «M X-PRESSO MONSTER» по заявке №2010735269; дело №А40-63023/12 от 11.10.2012, касающееся товарного знака «PROTEIN MONSTER» по заявке №2009725335; дело №А40-112974/12 от 09.01.2013, касающегося товарного знака «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700825; дело №СИП-45/2013 от 25.10.2013, касающееся товарного знака «LO-CARB MONSTER ENERGY» по заявке №2010719338).

Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №468774 в отношении всех товаров 32

класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, об обоснованности доводов, изложенных в возражении от 28.04.2014.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468774 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.