

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 23.03.2012, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель) на решение Роспатента от 23.12.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719590, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010719590 с приоритетом от 17.06.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (Транслитерация буквами русского алфавита: М МОНСТЕР РИППЕР ЭНЕРДЖИ + ДЖУС).

Роспатентом 23.12.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719590 в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивалась государственная регистрация товарного знака, заявленному обозначению было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками «MONSTER» по свидетельствам

№222272[1], 316513[2], 415828 [3] и «MONSTER ENERGY» по свидетельству № 434154[4] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении от 23.03.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, но и всех товаров 32 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- проведенный заявителем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что товарные знаки не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются составом и количеством слов, букв и звуков за счет наличия в заявленном обозначении дополнительных элементов – буквы «М» и словесного элемента «RIPPER ENERGY + JUICE», которые являются существенными при звуковом восприятии обозначения;

- не существует сходства сравниваемых обозначений по графическому (визуальному) критерию, поскольку словесные обозначения имеют совершенно разную длину, поскольку содержат разное количество слов, кроме того, товарные знаки [2,3] являются комбинированными, выполнены на фоне квадратов оригинальным шрифтом;

- в отношении семантического критерия сходства словесных обозначений следует отметить, что смысловое значение заявленного обозначения, по мнению заявителя, определяется как «жизненная сила плюс энергия потрошителя исполинского М», противопоставленные знаки имеют значения «монстр, чудище, громадный, исполинский», что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «JAVA MONSTER», «М JAVA MONSTER», «ЯВА МОНСТР» и «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельствам №№339859, 448807, 448808, 449365 и 449366, в состав которых входит словесное обозначение «MONSTER/ МОНСТР», на территории Российской Федерации, а также имеет регистрации на свое имя в других странах, в частности, в США – 126 товарных знаков, в том числе на товарный знак «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», а также товарные знаки «MONSTER ENERGY» и «М MONSTER ENERGY», в

странах Евросоюза – 75 товарных знаков, в том числе регистрации №№7451552 и 7451495 на товарные знаки « M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», регистрации №№7444318, 4823563, 2784486 и 9492158 на товарные знаки «MONSTER RIPPER», «MONSTER ENERGY» и «MONSTER»;

- в 2010 году владелец противопоставленных товарных знаков подавал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, зарегистрированному на имя заявителя, в удовлетворении которого Роспатентом было отказано, и действие указанной регистрации оставлено в силе ввиду несходства обозначения «JAVA MONSTER» с противопоставленными знаками MONSTER [1-2];

- кроме того, продукция заявителя хорошо известна российским потребителям, слово «MONSTER» в их сознании прочно ассоциируется с именем заявителя, в то же время при заведении в Интернет-поисковики слова MONSTER ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию компании «Бытовик», являющейся владельцем товарных знаков [1-4], что позволяет сделать вывод об отсутствии на российском рынке товаров, маркированных противопоставленными знаками.

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

С учетом даты (17.06.2010) 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 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 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, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил). Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.3), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719590 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения ранее зарегистрированных на имя иных лиц знаков [1-4] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Знаки [2-3] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «MONSTER», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным на фоне квадратов черного и голубого цветов. Знаки зарегистрированы для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрациях.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «MONSTER ENERGY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В результате сравнительного анализа товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-4] установлено следующее.

Заявленное словесное обозначение «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» не является сходным со словесными элементами «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» по фонетическому признаку сходства, что обусловлено наличием разного количества слов (четыре, одно и два), букв и звуков (двадцать четыре, семь и тринадцать). Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые

обозначения имеют разное звучание, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков и разное ударение.

Сопоставляемые обозначения не являются сходными визуально, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное значительно большей длиной заявленного обозначения, а также наличием в противопоставленных знаках [2-3] изобразительных элементов в виде квадратов, использования оригинального шрифта при выполнении словесных элементов и цветовой гаммы.

Заявленное обозначение «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» не является сходным с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» по семантическому критерию сходства, поскольку они имеют разные смысловые значения с учетом их перевода на русский язык, поскольку входящие в состав сравниваемых обозначений слова являются лексическими единицами английского языка. Так, слово «Monster» означает «монстр, чудище, урод, исполинский, огромный и др.», слово «Energy» переводится как «энергия, мощность, сила, интенсивность». С учетом указанных значений «Monster Energy» может быть переведено как «чудовищная энергия, исполинская сила, огромная мощность и др.». Что касается обозначения «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», то его перевод с учетом того, что Ripper означает «рыхлитель, потрошитель, превосходный человек или вещь», Juice – «сок, смысл, дух, сущность, жизненная сила, влияние и др.», может быть многовариантным, например, как указывает заявитель, «жизненная сила плюс энергия исполинского потрошителя» или «источник энергии плюс сила огромного превосходного человека» и др.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства словесных обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой и, как следствие, о соответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что слово «Juice», входящее в состав заявленного обозначения, является характеристикой товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010719590, и, следовательно, является неохраняемым элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.03.2012, изменить решение Роспатента от 23.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719590.