

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 17.02.2012, поданное Хансен Беверидж Компани, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2010700825/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010700825/50 с приоритетом от 15.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «HAMMER», который воспроизводит название биологически активной добавки к пище «Hammer», производителем которой является «Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд.», КНР и поскольку данная компания широко

использует обозначение «Hammer» для индивидуализации товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ и имеет официальный документ, подтверждающий регистрацию в реестре биологически активных добавок, потребитель будет вводиться в заблуждение относительно производителя продукции.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица знаками:

- «MONSTER» по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- «MONSTER» по свидетельству №316513 с приоритетом от 13.10.2005 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [2];

- «MONSTER» по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [3];

- «MONSTER ENERGY» по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [4].

Также установлено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «ESPRESSO» (англ. «кофе эспрессо») для всех заявленных товаров относится к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их состав и свойство.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№415828, 316513, 222272, 434154 не являются сходным до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается, в связи с тем, что заявленное обозначение является цельным и объединенным по смыслу;

- компания заявителя Хансен Беверидж Компани является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию товарных знаков с этим словом;

- компания заявителя Хансен Беверидж Компани имеет длительную историю и безупречную репутацию в США и в мире на протяжении 76 лет;

- заявленное обозначение само по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как вообще не содержит указания на какого-либо производителя;

- при применении нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса оценивается смысловое значение заявленного обозначения в целом;

- заявленное обозначение и обозначение фирмы «Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд.», КНР используются на рынке для совершенно различных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, у потребителя не может возникнуть мнения, что товары произведены одним и тем же производителем;

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ESPRESSO», входящего в состав заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.01.2010) поступления заявки №2010700825/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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 и способ их производства или сбыта.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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 является словесным и представляет собой набор слов «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «ESPRESSO» является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в переводе с английского языка означает «кофе эспрессо», в связи с чем, указывает на состав и свойства заявленных товаров.

Заявитель выразил свое согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ESPRESSO».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из слов английского языка.

Так, анализ словарей (см. Интернет словари Яндекс) показал, что:

- HAMMER – молот, кувалда, молоток;
- M X-PRESSO – не имеет смыслового значения;
- MONSTER – чудовище; изверг; гигантский, громадный;
- ESPRESSO – кофеварка эспрессо; кофе эспрессо;
- ENERGY – энергия, сила; интенсивность, мощность.

С учетом семантики вышеприведенных слов, а также с учетом графического исполнения обозначения, данное обозначение не может восприниматься как словосочетание, следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение состоит из слов не связанных друг с другом семантически.

Из вышеизложенного следует, что словесный элемент «HAMMER» заявленного обозначения является самостоятельным, не связанным семантически с другими элементами обозначения, расположенным в начале заявленного обозначения, следовательно, способным выполнять индивидуализирующую функцию.

По имеющимся в распоряжении палаты по патентным спорам сведениям, а также по сведениям из общедоступных источников сети Интернет <http://obad.ru/registrbad/xammer-hammer-70725.html>, http://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_43319.htm известно, что компанией Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд. производится и вводится в гражданский оборот биологически активная добавка, маркированная обозначением «HAMMER», зарегистрированная в Федеральном реестре БАД за 77.99.11.3.У.7739.8.09 от 17.08.2009, то есть до даты приоритета заявки №2010700825/50. В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки, питательные добавки» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483

Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

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

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в желтом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «MONSTER ENERGY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как было отмечено выше, словесные элементы «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» заявленного обозначения не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому самостоятельному, с точки зрения индивидуализации, элементу.

Таким образом, проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MONSTER».

Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита свидетельствует о графическом сходстве словесных элементов.

Таким образом, наличие словесного элемента «MONSTER» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками.

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в случае сходства заявленного обозначения «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» и противопоставленного товарного знака «MONSTER ENERGY» [4] имеет место быть совпадение не только словесного элемента «MONSTER», но и словесного элемента «ENERGY».

Относительно однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 32 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к безалкогольным напиткам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 32 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-4], и сходство самих обозначений свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы о существовании зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является заявитель, в состав которых входит словесный элемент «MONSTER», не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам, поскольку при определении охраноспособности обозначений учитываются все обстоятельства конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2011.