

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 11.08.2014, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716705, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012716705 с конвенционным приоритетом от 01.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2012716705 является комбинированным, включает в свой состав расположенную с наклоном в левую сторону сложную геометрическую фигуру серого цвета с черным контуром, в которой на трех строках расположены словесные элементы «PEACE» (в переводе с английского языка «мир»), «ICED» («охлажденный»), «COFFEE» («кофе»). Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного и белого цветов (слова «PEACE» и «COFFEE» - в черном цвете, а слово «ICED» - в белом). Верхняя часть буквы «P» в слове «PEACE» выполнена в виде «пацифистского креста».

Роспатентом 13.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PEACE» (международная регистрация №641914 с конвенционным приоритетом от 16.03.1995), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя SOYANA WALTER DAENZER Turmstrasse 6 Schlieren (CH) CH-8952 national of CH.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ICED COFFEE», в переводе с английского языка означающие «кофе со льдом» (см. <http://slovari.yandex.ru>), являются неохранными, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид товара.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.08.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ICED COFFEE», входящих в состав заявленного комбинированного обозначения;

- несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в целом отличаются друг от друга с точки зрения фонетики ввиду наличия в составе заявленного обозначения существенного при звуковом восприятии элемента «ICED COFFEE», кроме того, благодаря оригинальному исполнению слова «PEACE» в заявленном обозначении, не является очевидным его прочтение как слова «PEACE», а не как, например, «EACE» или «ICE»;

- комбинированное заявленное обозначение и словесный противопоставленный знак производят различное общее зрительное впечатление;

- принимая во внимание смысловое значение входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов (PEACE – мир; спокойствие; порядок; покой;

тишина; успокоение; общественный порядок; ICED – покрытый глазурью; подернутый льдом; оледенелый; покрытый сахарной глазурью; сделанный легко; решенный; COFFEE – кофе; чашка кофе; кофейное дерево; зерно кофе; кофейный цвет) и включая определенную долю фантазии, заявленное обозначение можно перевести как «МИР, ПОКРЫТЫЙ КОФЕ» или «МИР ЛЕДЯНОГО КОФЕ», т.е. обозначение имеет дополнительную семантику, в отличие от противопоставленного товарного знака «PEACE»;

- потребитель сможет догадаться о возможном заложенном смысловом значении у противопоставленного товарного знака (PEACE = РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (не животного происхождения)) только в том случае, если знаком с компанией-производителем SOYANA WALTER DAENZER и ее продукцией;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии смыслового сходства сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного товарного знака компания SOYANA WALTER DAENZER, основанная в 1981 году, была первой компанией в Швейцарии, начавшей производство органических продуктов питания для вегетарианцев;

- данная продукция реализуется в специальных магазинах, расположенных только на территории Швейцарии, в России компания SOYANA WALTER DAENZER деятельность не осуществляет, а товары, производимые ей, в том числе на основе кофе под товарным знаком «PEACE», не продаются;

- в свою очередь компания заявителя имеет длительную историю в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет, является лидирующим производителем различных напитков;

- продукция заявителя 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;

- выпускаемая заявителем продукция, маркированная обозначениями со словесным элементом «MONSTER» и «ENERGY», хорошо известна потребителям, в том числе на российском рынке;

- принимая во внимание то, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака выпускают различную продукцию, а также отсутствие продукции компании SOYANA WALTER DAENZER на территории России, в то время как продукция заявителя приобрела популярность, нет оснований для вывода о смешении товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте;

- заявленное обозначение получило правовую охрану на территории других стран (словесный знак «PEACE ICED COFFEE» - регистрация в Мексике №1279896; комбинированный знак «PEACE ICED COFFEE» – регистрация в Мексике №1317418; словесный знак «PEACE ICED COFFEE» - регистрация в ЕС №009682865; комбинированный знак «PEACE TEA» – регистрация в Бенилюксе №873592; словесный знак «PEACE TEA» - регистрация в США №3838986; словесный знак «PEACE TEA» - регистрация в Великобритании №UK00002526363; словесный знак «PEACE TEA» - регистрация в Испании №M2892213; словесный знак «PEACE TEA» - регистрация в Ирландии №242233; словесный знак «PEACE ICED COFFEE» - регистрация в Норвегии №261808);

- данные регистрации свидетельствуют о том, что товарные знаки заявителя и противопоставленная регистрация сосуществуют между собой в Испании, Бенилюксе и ЕС, т.е. их не сочли сходными до степени смешения, а, следовательно, аналогичный подход должен быть применен и в отношении заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716705 в отношении всех заявленных товаров 30 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ICED COFFEE».

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Распечатка из электронного словаря «Мультитран»;
- Информация о владельце противопоставленной регистрации и его товарах;
- Информация о заявителе;
- Сведения о международной регистрации №641914;
- Сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках в разных странах.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.12.2011), установленного по заявке №2012716705, правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства;

видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2012716705 является комбинированным, включает в свой состав расположенную с наклоном в левую сторону сложную геометрическую фигуру серого цвета с черным контуром, в которой на трех строках расположены словесные элементы «PEACE», «ICED» «COFFEE». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного и белого цветов (слова «PEACE» и «COFFEE» - в черном цвете, а слово «ICED» - в белом). Верхняя часть буквы «P» в слове «PEACE» выполнена в виде «пацифистского креста». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «готовый к употреблению кофе, охлажденный кофе (кофе со льдом), напитки на основе кофе; готовый к употреблению ароматизированный кофе, ароматизированный охлажденный кофе (кофе со льдом), ароматизированные напитки на основе кофе».

Из общедоступных источников информации (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение в переводе с английского языка словесные элементы: «PEACE» - «мир, покой, спокойствие; мирный»; «ICED» - охлажденный льдом; «COFFEE» – кофе. Кроме того, существует такое понятие

как «ICED COFFEE» - айс-кофе, кофе глясе (холодный напиток на основе кофе с мороженым или взбитыми сливками).

Поскольку словесный элемент «ICED COFFEE» представляет собой указание на вид напитка, ему не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В части основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2012716705, основанного на наличии сходного до степени смешения знака «PEACE» по международной регистрации №641914, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак «PEACE» по международной регистрации №641914 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе «кофе».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

В заявленном обозначении слово «PEACE» и не охраняемые элементы «ICED COFFEE», представляющие собой вид напитка, не связаны друг с другом грамматически и не образуют словосочетания. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение переводится как «МИР, ПОКРЫТЫЙ КОФЕ» или «МИР ЛЕДЯНОГО КОФЕ» является субъективным, и не подтвержден какими-либо фактическими материалами. Кроме того, подобный перевод мог быть возможен в случае, если бы вместо слова «PEACE» в заявленном обозначении присутствовало английское слово «WORLD», означающее «мир, вселенная».

Таким образом, принимая во внимание неохраноспособность словесных элементов «ICED COFFEE», основным индивидуализирующим словесным элементом заявленного обозначения является слово «PEACE», которое, в свою очередь, выступает в качестве единственного элемента в противопоставленном товарном знаке.

Фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «PEACE» сравниваемых обозначений обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Что касается довода заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного знака, то следует указать, что при наличии одинакового звукового и смыслового значения основного индивидуализирующего элемента сравниваемых обозначений графический критерий сходства не является определяющим. Кроме того, оригинальное исполнение слова «PEACE» в заявленном обозначении не приводит к утрате его словесного характера, что также свидетельствует о второстепенности графического критерия сходства.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают однородные товары 30 класса МКТУ – кофе и напитки на его основе, в том числе охлажденный кофе.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 13.11.2013 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий палаты по патентным спорам, однако, эти обозначения не имеют отношения к рассматриваемому заявленному обозначению со словесным элементом «PEACE ICED COFFE», а, кроме того, известность заявителя и его продукции не является основанием для снятия противопоставленного товарного знака в связи с наличием на него старшего права у иного лица.

Относительно отмеченных в возражении фактов о предоставлении правовой охраны знакам «PEACE ICED COFFE» и «PEACE TEA» в других странах следует отметить, что они не имеют значения при оценке охраноспособности знака на

территории Российской Федерации, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2013.