

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 16.07.2012, поданное компанией Монстр Энерджи, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442842, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011704690/50 с приоритетом от 21.02.2011 зарегистрирован 15.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №442842 на имя Закрытого акционерного общества «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Black beast» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442842 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Unleash the beast!» по свидетельству №446116;

- оспариваемый товарный знак сходен со знаком, принадлежащем лицу, подавшему возражение, по фонетическому и графическому критерию сходства;
- в сравниваемых товарных знаках главным элементом является слово «beast»;
- товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны;
- основным брендом компании лица, подавшее возражение, является обозначение MONSTER Energy, а обозначение «Unleash the beast!» является его сопутствующим рекламным слоганом;
- продукция, лица подавшего возражение, под общим названием MONSTER ENERGY широко не рекламируется в средствах массовой информации, она приобрела широкую известность по всему миру за счет огромного количества спонсорских акций спортивных и музыкальных мероприятий;
- за длительную историю компании лица, подавшего возражение, а также ее активной деятельности на территории Российской Федерации, потребители стали хорошо знакомы с товарами компании Монстр Энерджи;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №426469 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию Интернет страниц с информацией о компании Монстр Энерджи.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2012, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях совпадают только конечные части обозначения;
- графически сравниваемые обозначения отличаются;
- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства. Оспариваемый товарный знак имеет значение «черный зверь», а противопоставленный товарный знак представляет собой слоган «Спусти

зверя!»;

- слоган «Спусти зверя!» является известным, устойчивым словосочетанием. Обозначение «Unleash the beast!» является названием студийного альбома группы «Saxon», изданного в 1997 году, и одноименной песни в стиле Heavy Metal, перевод которой приведен в приложении к отзыву, и означает «Спусти Бестию!»;
- обозначение «Black beast» не содержит ложных или вводящих в заблуждение элементов ни относительно товара, ни относительно их производителя. Компания лица, подавшего возражение, приобрела известность за счет своего основного бренда «Monster Energy», а не продукции маркированной обозначениями, включающими слово «beast». Введение в заблуждение относительно производителя из за наличия слова «beast» в оспариваемом товарном знаке невозможно, поскольку правообладатель имеет серию товарных знаков со словом «beast», образованных по такому же принципу, а именно с использованием характеристики существительного с помощью прилагательных «BROWN BEAST», «Бурый зверь», «Белый зверь», «White beast», «Черный зверь», «Black beast»

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442842.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

2. Копии свидетельств на товарные знаки.
3. Информация из сети Интернет о группе «Saxon».

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

С учетом даты приоритета (01.02.2011) заявки №2011704690/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 по свидетельству №442842 представляет собой словесное обозначение «Black beast», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Unleash the beast!» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сравниваемых товарных знаков, показал следующее. Сравнимые обозначения содержат в своем составе слово «beast», однако, данный элемент расположен в конце обозначения, а их начальные части, а также способы образования обозначений приносят значительное отличие обозначениям в целом. Так, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Black beast» (Черный зверь) образованное путем прибавления согласованного прилагательного «black» к существительному «beast», характеризуя его. Противопоставленный товарный знак «Unleash the beast!» является предложением - восклицанием, что подтверждается наличием в конце обозначения восклицательного знака. Сравнимые обозначения имеют разную фонетическую длину, различный состав гласных и согласных.

Что касается семантического критерия сходства, то, как указано выше противопоставленный товарный знак является предложением – восклицанием, который воспринимается как слоган. Анализ словарно справочной литературы показал, что противопоставленный товарный знак «Unleash the beast!» в переводе с английского языка означает «Спустить с привязи зверя», «развязать зверя», «высвободить зверя», а оспариваемое обозначение «black beast» означает «черный зверь» (См. yandex.slovari). Таким образом, совпадение одного из элементов не приводит к семантическому сходству обозначений в целом. Кроме того, при проведении поиска значения «Unleash the beast!» в сети Интернет первыми ссылками отображается название альбома группы Saxon's, изданного в 1997 году из чего можно сделать вывод, что данное предложение является устойчивым и знакомым определенному кругу потребителей.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов (3-2), а также выполнены разными видами шрифта, что усиливает визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

При проведении анализа коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем серии товарных знаков, имеющим в своем составе словесный элемент «beast», зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ: товарные знаки «BROWN BEAST БУРЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №342928, «WHITE BEAST БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №359006, «BLACK BEAST ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству № 343687, «brown beast бурый зверь» по свидетельству №268072, «WHITE BEAST БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству № 268073, а также наличия международной регистрации «THE BEAST» №864498, зарегистрированной на иное лицо. Исходя из вышеизложенного, само по себе присутствие элемента «beast» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю.

Ввиду того, что сравниваемые товарные знаки признаны несходными анализ однородности не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака является крупным производителем энергетических напитков, маркированных товарными знаками, имеющими в своем составе словесный элемент «Monster», что касается обозначения «Unleash the beast!», которое, как указано в возражении, используется как рекламный слоган, то данных об известности Российскому потребителю указанного слогана, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о

том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442842.