

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2015, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724519, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013724519 с конвенционным приоритетом от 09.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые, содержащие витаминные и минеральные добавки».

Согласно материалам заявки №2013724519 заявленное обозначение является словесным, представляет собой слово «REHAB», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение состоит только из неохраемого словесного элемента «REHAB» (сокр. от «rehabilitation» - реабилитация, восстановление

здоровья, см. Англо-русский словарь сокращений, Н.О. Волкова, И.А. Никонорова, Москва, изд. «Русский язык», 1999, стр. 369, <http://lingvo.yandex.ru/REHAB/>), являясь общепринятым термином в медицине, характеризует товары, в том числе указывает на их назначение.

Кроме того, экспертиза отмечает, что в материалах дела отсутствуют сведения об использовании обозначения «REHAB» в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. В заключении экспертизы также указано, что обозначение «REHAB» используется различными производителями для характеристики товаров (см. например, Fit Foods http://www.5lb.ru/catalog/after_workout/Rehab.html), не может служить средством индивидуализации товаров 05 класса МКТУ и отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

В поступившем возражении от 26.06.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Монстр Энерджи Компани является правообладателем серии товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и включающих в свой состав словесный элемент «REHAB» в качестве охраноспособного элемента: «MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №497810 с приоритетом от 10.06.2011), «M MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №523791 с приоритетом от 09.11.2012), «BLACK MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №526260 с приоритетом от 24.06.2013), «REHABITUATE» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №486971 с приоритетом от 17.05.2012), «REHAB» для товаров 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №498752 с приоритетом от 09.06.2012), «REHAB THE BEAST!» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (международная регистрация №1079467 с приоритетом от 28.04.2011), «M MONSTER REHAB ЧАЙ + ЛИМОН+ ENERGY» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №530741 с приоритетом от 09.11.2012), что обуславливает вывод о необоснованности довода экспертизы о неохраноспособности заявленного обозначения;

- обозначение «REHAB» не подпадает ни под один из перечисленных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса критериев отсутствия различительной способности;

- слово «REHAB» согласно словарю «Мультитран» имеет следующие значения:

1. центр реабилитации, реабилитационный центр; 2. восстановление трудоспособности; 3. медицинская реабилитация; 4. восстановление, т.е. является многозначным словом, а, следовательно, при восприятии обозначения «REHAB» рядовому российскому потребителю нужны дополнительные рассуждения и домысливания для возможных ассоциаций с назначением и свойствами заявленных товаров, и, более того, ряд потребителей, не владеющих иностранными языками, будет воспринимать данное обозначение в качестве фантазийного;

- при обращении к сети Интернет с запросом со словом «REHAB» большинство поисковиков выдают информацию на одноименную песню Рианы и Эмми Уайнхауз;

- отчасти было бы справедливым считать слово «REHAB» описательным по отношению к услугам реабилитационных центров, однако услуги 44 класса МКТУ заявителем не заявлены и не оказываются в принципе;

- ссылка экспертизы на тот факт, что обозначение «REHAB» используется различными производителями (Formatech Nutrition и Mutant) для индивидуализации пищевых добавок, неправомерно, поскольку содержащаяся в Интернете информация не является достоверной, а, кроме того, в Российской Федерации обозначение «REHAB» в качестве товарного знака на имя иных лиц не зарегистрировано;

- в свою очередь обозначение «REHAB» зарегистрировано в качестве товарного знака в 53 странах мира и насчитывает 58 регистраций, в том числе для товаров 05 класса МКТУ;

- все изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и не указывает на свойства заявленных товаров;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, в частности, маркированных обозначением «MONSTER ENERGY», а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724519 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

- Распечатки из электронного словарей «Multitran» и «Wiktionary» со значением слова «REHAB»;
- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №497819, №523791, №526260, №486971, №498752, №530741 и международной регистрации №1079467;
- Копия решения по делу № СИП-3/2015, в котором указывается на наличии у заявителя серии товарных знаков;
- Распечатки из поисковых систем Яндекс и Google с упоминанием «REHAB»;
- Информация из «Википедии» о песне «REHAB»;
- Список регистраций на имя доверителя (по странам) на товарный знак «REHAB» (на русском и английском языках);
- Копии свидетельств на товарный знак «REHAB» в различных странах;
- Сведения о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2012) конвенционного приоритета заявки №2013724519 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 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 неохранные 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Заявленное обозначение «РЕНАВ» по заявке №2013724519, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, является словесным, выполнено стандартным заглавным шрифтом буквами латинского алфавита.

Из общедоступных источников информации, а также из представленных заявителем документов (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.multitran.ru>) следует, что заявленное обозначение «РЕНАВ» означает: центр реабилитации, (*общ.*); восстановление трудоспособности (*разг.*); восстановление, медицинская реабилитация (*мед.*).

Необходимо отметить, что регистрация товарного знака по заявке №2013724519 испрашивается для таких товаров 05 класса МКТУ как «добавки пищевые, содержащие витаминные и минеральные добавки». Витамины и минералы являются неотъемлемыми компонентами для обмена веществ,

необходимы для укрепления здоровья и нормализации обменных процессов. Эти вещества участвуют в процессе высвобождения энергии, строительстве и преобразовании тканей организма. Выполнение различных физических нагрузок связано с дополнительными энергетическими затратами, а, следовательно, с увеличением расхода питательных веществ организмом. Люди, не испытывающие постоянных физических нагрузок, могут обеспечить свой организм витаминами и минералами за счет сбалансированного питания. В случае спортсменов, потребление витаминов и минералов за счет дополнительных физических нагрузок настолько велико, что восполнение этих веществ можно осуществить за счет применения витаминно-минеральных комплексов и специальных пищевых добавок, которые имеют комплексный терапевтический эффект, включающий не только восполнение недостатка витаминов и минералов, но и восстановление (другими словами реабилитацию) физиологических функций организма (иммунитета, работы внутренних органов).

Согласно представленным сведениям из словаря «Мультитран» (<http://www.multitran.ru>) слово «REHAB» представляет собой лексическую единицу английского языка (rehab - медицинская реабилитация), представляющую собой термин, используемый в медицине. Принимая во внимание назначение товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения, можно сделать вывод о том, что обозначение «REHAB» является неохраноспособным обозначением, в силу того, что является общепринятым термином, характерным для области медицины, связанным с восстановлением и реабилитацией физиологических функций организма человека.

Также необходимо отметить, что согласно сведениям, опубликованным в сети Интернет (www.5lb.ru), обозначение «REHAB» используется для маркировки пищевой добавки компании Mutant, США, предназначенной для восстановления мышц и суставов спортсменов-бодибилдеров после тренировки. Информация об этом препарате доступна и на других сайтах (например, <http://www.dietaatleta.ru>). В сети Интернет также имеется

информация о препарате «REHAB» производства компании Formutech Nutrition (<http://new.cyberbody.ru>), используемого для питания бодибилдеров. В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что обозначение «REHAB» используется различными изготовителями для маркировки специализированных пищевых добавок и воспринимается в качестве указания на назначение этих товаров – восстановление трудоспособности организма (реабилитацию).

Таким образом, обозначение «REHAB» для заявленных товаров 05 класса МКТУ является описательным как указывающее на назначение товаров.

Коллегия приняла к сведению представленные в возражении сведения о деятельности компании Монстр Энерджи Компани в качестве производителя безалкогольных напитков. Вместе с тем, заявителем не представлено каких-либо сведений о том, что им осуществляется производство витаминных или минеральных пищевых добавок под обозначением «REHAB». В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «REHAB» в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 05 класса МКТУ ассоциируется исключительно с компанией Монстр Энерджи Компани.

Наличие зарегистрированных в России на имя заявителя товарных знаков со словесным элементом «REHAB» не свидетельствует о том, что данному обозначению самому по себе может быть предоставлена правовая охрана. Так, в приведенных заявителем регистрациях («MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №497810 с приоритетом от 10.06.2011), «M MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №523791 с приоритетом от 09.11.2012), «BLACK MONSTER REHAB» для товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №526260 с приоритетом от 24.06.2013), «REHABITUATE» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №486971 с приоритетом от 17.05.2012), «REHAB» для товаров 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №498752 с приоритетом от 09.06.2012), «REHAB THE BEAST!» для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (международная регистрация №1079467 с приоритетом от 28.04.2011), «M MONSTER REHAB ЧАЙ + ЛИМОН+ ENERGY» для

товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (свидетельство №530741 с приоритетом от 09.11.2012)) обозначение «REHAB» либо указывается в сочетании с какими-либо дополнительными элементами, которые придают слову иные смысловые оттенки, что обуславливает другое восприятие знаков в целом, либо зарегистрировано в качестве товарного знака для других товаров, нежели товары 05 класса МКТУ.

Что касается ссылки заявителя на регистрацию обозначения «REHAB» в других странах мира, то из представленных в возражении материалов не усматривается, что этому обозначению была предоставлена правовая охрана для товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи коллегия не находит оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, и, как следствие, удовлетворения возражения от 26.06.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.