

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 30.11.2011, поданное Хансен Беверидж Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725335/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009725335/50 с приоритетом от 13.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PROTEIN MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 26.08.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 5 класса МКТУ. В отношении товаров 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки» было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «PROTEIN MONSTER» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32

класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №316513, №222272, №415828 со словесным элементом «MONSTER».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют отличия в количестве элементов и буквенном составе за счет наличия в заявленном обозначении слова «PROTEIN», что отличает их фонетически, семантически и графически;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №415828, №316513 являются комбинированными, а словесный элемент в них выполнен оригинальным шрифтом, что усиливает визуальное различие знаков;
- продукция заявителя и его товарные знаки имеют высокую репутацию во всем мире;
- Роспатентом принято решение об отсутствии сходства товарных знаков «JAVA MONSTER» и «MONSTER», что подтверждает мнение заявителя об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009725335/50 в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены:

1. Распечатки словаря Мультитран.
2. Сведения о заявителе и его товарных знаках.
3. Решение Роспатента по товарному знаку №339859 «JAVA MONSTER».
4. Перечень регистраций правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.10.2009) поступления заявки №2009725335/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 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 (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2009725335/50 «PROTEIN MONSTER» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №316513, №222272, №415828 со словесным элементом «MONSTER» представляют собой комбинированное и

словесное обозначения на основе элемента «MONSTER», выполненного заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «MONSTER» (урод, монстр, чудище *англ.* [1]).

При этом элемент «MONSTER» в заявленном обозначении тождественен противопоставленному словесному товарному знаку по свидетельству №222272.

Следует отметить, что наличие в заявленном обозначении словесного элемента «PROTEIN» (протеин) не оказывает решающего влияния при установлении сходства сравниваемых обозначений, поскольку не придает слову «MONSTER» какого-либо иного восприятия, а заявленному обозначению отличительной способности в силу того, что в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ элемент «PROTEIN» (протеин) является слабым и используется разными производителями напитков - «протеиновых коктейлей».

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков совпадают.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об известности и хорошей репутации продукции заявителя, а также факт регистрации товарного знака «PROTEIN MONSTER» в других странах, не опровергают изложенные выше выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на решение Роспатента, касающееся товарного знака «JAVA MONSTER», также неправомерна, поскольку относится к другому обозначению с другим значимым словесным элементом.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2011.