

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, рассмотрела возражение от 29.09.2014, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738406, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012738406 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.11.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 (добавки пищевые в жидком виде) и 32 (безалкогольные напитки) классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трех вертикальных полос с утолщением вверху, под которым расположены слова «MONSTER» и «ENERGY», размещенные друг под другом и выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER», выполненное оригинальным шрифтом, на русский язык переводится как «чудовище», «ENERGY» - «энергия, энергичный». Обозначение выполнено в зеленом, черном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 04.07.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738406 в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивалась государственная

регистрация товарного знака, заявленному обозначению было отказано ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками со словесными элементами «МОНСТР»/«MONSTER» по свидетельствам №222272[1], 316513[2], 415828 [3], 434154[4], 512468[5] и обозначениями, заявленными на регистрацию, по заявкам №№2012738017, 2012738018, 2012736697, 2012736698 [6-9] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Также в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «ENERGY», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым, поскольку указывает на свойства заявленных товаров, т.к. имеет значение «энергетический» (см. Интернет. Словари ABBYY Lingvo).

В возражении от 29.09.2014 заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 04.07.2014 в части отказа в регистрации для товаров 32 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- проведенный заявителем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показал, что товарные знаки не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются составом и количеством слов, букв и звуков за счет наличия в заявленном обозначении дополнительного элемента «ENERGY», который привлекает внимание потребителя при звуковом восприятии обозначения;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление на потребителя, поскольку в состав заявленного обозначения входит оригинальный графический элемент в виде вертикально расположенного следа когтей неизвестного животного, который является зарегистрированным товарным знаком заявителя, словесные элементы обозначения выполнены оригинальным шрифтом, обозначение выполнено в черном, белом и зеленом цвете, кроме того, словесные обозначения имеют разную длину, противопоставленные товарные знаки [2,3] являются комбинированными, выполнены на фоне квадратов оригинальным шрифтом,

следовательно, сопоставляемые обозначения не сходны по графическому (визуальному) критерию сходства;

- в отношении семантического критерия сходства словесных обозначений следует отметить, что смысловое значение заявленного обозначения, по мнению заявителя, с учетом перевода с английского языка слов «MONSTER» и «ENERGY» определяется как «энергия монстра», противопоставленные знаки имеют значения «монстр, чудище, громадный, исполинский», «настоящий монстр», «монстр спорта», «монстр оригинал», что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «JAVA MONSTER», «M JAVA MONSTER», «ЯВА МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР», «MUSCLE MONSTER», «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», «BLACK MONSTER», «AMERICAN MONSTER» и другие – всего 32 товарных знака, в состав которых входит словесное обозначение «MONSTER/ МОНСТР», зарегистрировано на территории Российской Федерации, а также имеет регистрации на свое имя в других странах, в частности, в США – 126 товарных знаков, в странах Евросоюза – 75 товарных знаков, в странах СНГ – 85 товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «MONSTER»;

- заявитель выражает согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны слова «ENERGY»;

- кроме того, продукция заявителя – энергетические напитки Monster, которые содержат витамины, минералы, травы, питательные вещества и различные добавки, эта продукция хорошо известна российским потребителям, слово «MONSTER» в их сознании прочно ассоциируется с именем заявителя, по запросам «MONSTER» в различных поисковиках в сети Интернет выходят ссылки на сайт заявителя www.monsterenergy.com, при этом ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию компании «Бытовик», являющейся владельцем товарных знаков [1-9], что позволяет сделать вывод об отсутствии на российском рынке товаров, маркированных противопоставленными знаками.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только в

отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, но также и всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран;
- список российских регистраций на имя заявителя;
- распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- фотографии продукции «MONSTER ENERGY»;
- распечатки персональных страниц заявителя из ряда социальных сетей;
- распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com, www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия;
- распечатка с сайта Патентного ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
- распечатка с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в ЕС;
- перечень регистраций товарных знаков компании ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;
- сведения, подтверждающие использование заявленного обозначения в России.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.11.2012) поступления заявки 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) 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, сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 представляет собой комбинацию трех вертикальных полос зеленого цвета в виде стилизованного изображения следа когтей животного, под которым размещены словесные обозначения «MONSTER» и «ENERGY», расположенные на двух строках, причем обозначение «MONSTER» выполнено оригинальным шрифтом, а «ENERGY» - стандартным шрифтом буквами латинского алфавита значительно меньшего размера. Слово «MONSTER» в переводе с английского языка означает «монстр, урод, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный» (см. Интернет. Словари ABBYY Lingvo).

Следует отметить, что словесный элемент «ENERGY», являясь лексической единицей английского языка, переводится на русский язык как существительное со значениями «энергия, сила, мощность, энергичность», так и как прилагательное «энергетический» (см. Интернет. Словари ABBYY Lingvo). При этом слово «ENERGY» широко используется для обозначения энергетических напитков («energy drink») – безалкогольных напитков, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект (по материалам Википедии ru.wikipedia.org). В связи с этим можно сделать вывод, что указанный словесный элемент указывает на

свойства товара, вследствие чего он признан неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738406 в отношении товаров 32 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям действующего законодательства также основано на наличии сходных до степени смешения ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию на имя иного лица товарных знаков [1-9] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**MONSTER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Знаки [2-3] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «**MONSTER**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным на фоне квадратов черного и голубого цветов. Знаки зарегистрированы для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «**MONSTER ENERGY**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «**MONSTER-SPORT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Обозначения по заявкам [6-7], по которым приняты решения о регистрации товарного знака, также являются словесными и представляют собой словосочетание «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и обозначение «**MONSTER ORIGINAL**», выполненное

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Перечень товаров, указанный в заявках, содержит, в частности, товары 32 класса МКТУ.

Обозначения по заявкам [8-9], по которым была произведена государственная регистрация товарных знаков под №№528227 и 528439, представляют собой словесные обозначения «**МОНСТР**» и «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Следует отметить, что анализ перечня товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал их однородность, так как они представляют собой безалкогольные напитки, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков и обозначений [1-3, 8] установлено, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «**MONSTER**»/«**МОНСТР**». При этом необходимо отметить, что словесный элемент «**MONSTER**» визуально доминирует в заявленном обозначении в силу своего более крупного шрифтового исполнения, а расположенный под ним словесный элемент «**ENERGY**», выполненный мелким шрифтом, является слабым элементом знака ввиду своей неохраноспособности. В противопоставленных знаках слово «**MONSTER**»/«**МОНСТР**» является единственным индивидуализирующим элементом. Изложенное обуславливает вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях выполняет слово «**MONSTER**»/«**МОНСТР**», что приводит к ассоциированию этих обозначений друг с другом за счет имеющегося фонетического и семантического тождества входящих в них словесных элементов «**MONSTER**»/«**МОНСТР**», несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «**MONSTER ENERGY**» [4] за счет фонетического и

семантического тождества входящих в них словесных элементов **«MONSTER»** и **«ENERGY»**, а также со словесным товарным знаком **«МОНСТР ЭНЕРДЖИ»** [9] за счет фонетического тождества и семантического сходства их словесных элементов.

Относительно доводов возражения о визуальных отличиях сравниваемых обозначений необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества словесных элементов **«MONSTER»** и **«ENERGY»** заявленного обозначения и противопоставленных знаков, графический критерий сходства не является определяющим при восприятии этих обозначений в целом.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Что касается товарного знака **«MONSTER-SPORT»**[5] и обозначений **«НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»**[6] и **«MONSTER ORIGINAL»**[7], то, как справедливо отметил заявитель, указанные обозначения отличаются от заявленного обозначения, поскольку наряду со словом **«MONSTER»/«МОНСТР»** они содержат слова **«SPORT»** (в переводе на русский язык означает «спорт, спортивные игры, состязания, забава»), **«НАСТОЯЩИЙ»** и **«ORIGINAL»** (переводится как «подлинник, оригинал, оригинальный, настоящий, подлинный»), благодаря которым они имеют фонетические и семантические отличия. В частности, обозначения [5, 7] с учетом смысловых значений входящих в них элементов могут восприниматься как **«МОНСТР есть СПОРТ»** или **«МОНСТР это СПОРТ»**, **«ПОДЛИННЫЙ/НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»**, что отличается от смыслового значения обозначения **«MONSTER ENERGY»**, которое может быть переведено, например, как **«ЭНЕРГИЯ МОНСТРА, ЧУДОВИЩНАЯ ЭНЕРГИЯ»**. В связи с указанным коллегии представляется убедительным довод об отсутствии вероятности ассоциирования этих обозначений друг с другом. Следовательно, нет оснований для противопоставления знаков [5-7] в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности вывода, изложенного в решении Роспатента от 04.07.2014.

В отношении сведений об известности продукции заявителя и фактическом использовании противопоставленных товарных знаков следует отметить, что данная информация не является основанием для изменения решения Роспатента в связи с наличием старших прав на сходные товарные знаки у иного лица.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2014.