

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленной 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 от 11.11.2014, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737482, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2012737482 с приоритетом от 29.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012737482 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены словесные элементы «LO-CAL», «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «LO-CAL» и «ENERGY» - стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 12.08.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ENERGY», в отношении товаров 32 класса МКТУ

заявленному обозначению было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и заявленными обозначениями, включающими словесный элемент «MONSTER» (заявка №2012738018 с приоритетом от 01.11.2012; заявки №2012736698, №2012736697 с приоритетом от 23.10.2012; свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009; свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009; свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005; свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020), зарегистрированных и ранее поданных на регистрацию в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (в переводе с английского языка означает «энергетический», см. Интернет. Словари) является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 11.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «LO-CAL MONSTER ENERGY» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» / «МОНСТР» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» / «MONSTER ORIGINAL» по всем критериям сходства;
- заявленное обозначение фонетически отличается от коротких противопоставленных товарных знаков «MONSTER» / «МОНСТР» за счет наличия в составе заявленного обозначения дополнительных элементов «ENERGY» и «LO-CAL», которые значительно увеличивают длину словесной части заявленного

обозначения и существенно влияют на восприятие знака в целом, а, кроме того, словесный элемент «LO-CAL» заявленного обозначения расположен впереди и именно на него падает логическое ударение, а не на слово «MONSTER» или словосочетание «MONSTER ENERGY»;

- заявленное обозначение «LO-CAL MONSTER ENERGY» и противопоставленный товарный знак «MONSTER ORIGINAL» произносятся по-разному, отличаются количеством букв, слогов и звуков, что исключает их смешение;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет их разного графического исполнения, а именно, в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде следа от когтей неизвестного животного (этот элемент является зарегистрированным товарным знаком заявителя) и значительную по размеру неделимую словесную часть в виде словесных элементов «MONSTER ENERGY» (часть фирменного наименования заявителя), «LO-CAL», которые выполнены оригинальным шрифтом латинского алфавита, а противопоставленные товарные знаки либо выполнены стандартным шрифтом, либо представляют собой комбинированные обозначения, включающие выполненные оригинальным шрифтом словесные элементы «MONSTER» на фоне черного и голубого квадратов;

- совершенно очевидно, что рядовой потребитель никогда не спутает противопоставленные обозначения с заявленным обозначением в визуальном плане;

- заявленное обозначение, исходя из семантики входящих в его состав словесных элементов (в переводе с английского языка (см. электронный словарь «Мультитран») «MONSTER» - это «монстр, урод, изверг, чудище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»; «ENERGY» - «энергия; сила; активность; деятельность; мощность»; «LO-CAL» - изобретенное слово, образованное от английских слов «low» (низкий) и «calorie» (калорийный)), переводится как «низкокалорийная энергия монстра», а противопоставленные товарные знаки как «монстр, чудовище», «чудовищная сила» или «монстр оригинал»;

- исходя из смыслового значения сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об отсутствии их семантического сходства;

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ENERGY»;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, 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;

- заявителю принадлежит товарный знак «LO-CAL» по свидетельству №489778 для товаров 05 и 32 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является одним из серии товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани, объединенных словом «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в США на имя заявителя зарегистрировано 126 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 75 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; в России заявителю принадлежат 40 товарных знаков, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно,

единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» известно на рынке своим недобросовестным поведением и регистрацией на свое имя товарных знаков известных российских и иностранных компаний.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012737482 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Список российских регистраций на имя заявителя;
- Сведения о товарном знаке «LO-CAL» по свидетельству №489778;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- Распечатки 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;
- 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;
- Сведения о регистрации знака «LO-CAL MONSTER ENERGY» (№009936394) в ЕС;

- Фотографии, касающиеся использования обозначения «MONSTER ENERGY» в России;

- Перечень товарных знаков компании ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».

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

С учетом даты (29.10.2012) приоритета заявки №2012737482 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 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.

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 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.



Комбинированное заявленное обозначение по заявке №2012737482

включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены словесные элементы «LO-CAL», «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «LO-CAL» и «ENERGY» - стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LO-CAL» не имеет смыслового значения, элемент «MONSTER» в переводе с английского языка означает «монстр, чудовище; чудовищный, громадный», а слово «ENERGY» переводится с английского языка как существительное со значениями «энергия, сила, мощность, энергичность», так и как прилагательное «энергетический» (см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>).

Принимая во внимание семантику слова «ENERGY» можно сделать вывод, что в отношении всех указанных в перечне товаров 05, 32 классов МКТУ, являющихся энергетиками, т.е. товаров, способных стимулировать центральную нервную систему человека и имеющих антиседативный эффект, этот элемент является описательным, указывающим на свойства товара, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне товаров 05, 32 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012738405 положениям пункта 6 статьи 143 Кодекса действующего законодательства основано на наличии сходных до степени смешения обозначения по заявке №2012738018 [1] и товарных знаков по свидетельствам №528439 (заявка №2012736698) [2], №528227 (заявка №2012736697) [3], №434154 [4], №415828 [5],

№316513 [6], №222272 [7] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленное обозначение **MONSTER ORIGINAL** по заявке №2012738018 [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация обозначения испрашивается, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [2] по свидетельству №528439 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР** [3] по свидетельству №528227 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [4] по свидетельству №434154 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №415828 [5] представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №316513 [6] представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак MONSTER по свидетельству №222272 [7] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что перечни заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7] включают однородные товары 32 класса МКТУ, представляющие собой безалкогольные напитки, что заявителем не оспаривается. Что касается товаров 05 класса МКТУ, то данные товары были указаны в перечне заявки №2012738018 противопоставленного обозначения [1]. Данные товары, относящиеся к пищевым добавкам и фармацевтическим препаратам, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «пищевые добавки» заявленного перечня. Однако согласно решению Роспатента от 20.11.2014, принятому по результатам проведенной экспертизы противопоставленного обозначения по заявке №2012738018, данному обозначению было отказано в регистрации в отношении указанных однородных товаров 05 класса МКТУ. Следовательно, отсутствуют основания для вывода об однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного и противопоставленного обозначений в настоящее время.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [5] - [7] следует принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER».

Следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «MONSTER», отличающийся оригинальной графикой и крупным шрифтом, визуально доминирует по отношению к словесным элементам «LO-CAL» и

«ENERGY», которые выполнены иным типом шрифта значительно меньшего размера, чем элемент «MONSTER», а, кроме того, все словесные элементы заявленного обозначения расположены на разных уровнях. При этом следует отметить, что словесный элемент «LO-CAL» не имеет смыслового значения. Таким образом, композиционное и графическое исполнение заявленного обозначения, а также фантазийность слова «LO-CAL» не позволяют сделать вывод о возможности восприятия заявленного обозначения не в виде словосочетания «НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТА», как это указано заявителем в возражении.

Напротив, в противопоставленных товарных знаках [3], [5] - [7] слово «MONSTER» является единственным индивидуализирующим элементом. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что слово «MONSTER» в сравниваемых обозначениях выполняет основную индивидуализирующую функцию. В этой связи имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с противопоставленным товарными знаками [2], [4] по свидетельствам №528439 и №434154 за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТЕР» и «ENERGY» / «ЭНЕРДЖИ».

Относительно доводов заявителя 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 при восприятии этих обозначений в целом определяющим не является.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №528439 [2],

№528227 [3], №434154 [4], 3415828 [5], №316513 [6], №222272 [7] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака «MONSTER ORIGINAL» [1] по заявке №2012738018, то, как справедливо отметил заявитель, заявленное обозначение в целом имеет ряд отличий от противопоставленного обозначения, включающего в свой состав словесный элемент «ORIGINAL» (в переводе с английского языка «original» - первоначальный, истинный, настоящий, см. <http://slovari.yandex.ru>). Указанные отличия обусловлены иным звуковым восприятием сравниваемых обозначений за счет разницы общего состава звуков и слогов словесных элементов, входящих в их состав, а также их различным смысловым значением. Так, противопоставленный товарный знак может быть воспринят в значении «ИСТИННЫЙ / НАСТОЯЩИЙ МОНСТР», а заявленное обозначение с учетом фантазийности элемента «LO-CAL» воспринимается как набор словесных элементов «LO-CAL», «МОНСТР», «ЭНЕРГЕТИК».

Кроме того, заявленное комбинированное обозначение и противопоставленное словесное обозначение [1] производят разное зрительное впечатление.

Таким образом, принимая во внимание имеющиеся фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного обозначения «MONSTER ORIGINAL» [1], представляется убедительным довод заявителя об отсутствии вероятности ассоциирования этих обозначений друг с другом в гражданском обороте. Следовательно, нет оснований для противопоставления обозначения «MONSTER ORIGINAL» [1] в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, а также сведений о фактическом использовании противопоставленных товарных знаков, необходимо отметить, что данная информация была принята к сведению коллегий, однако, не является основанием для снятия противопоставлений по свидетельствам №528439 [2], №528227 [3],

№434154 [4], 3415828 [5], №316513 [6], №222272 [7] в связи с наличием старших прав на сходные товарные знаки у иных лиц.

Довод заявителя о недобросовестности действий ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» при регистрации противопоставленных товарных знаков не может являться предметом рассмотрения в рамках данного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2014.