

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 15.12.2014, 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 №2012737478, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2012737478 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 №2012737478 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 выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT» и «ENERGY». Словесный элемент «MONSTER» имеет оригинальное графическое исполнение, расположенный под ним словесный элемент выполнен стандартным шрифтом и заключен в прямоугольную рамку, слово «ENERGY» также выполнено стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 15.09.2014 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» (заявки №2012736698, №2012736697 с приоритетом от 23.10.2012; свидетельство №512468 с приоритетом от 15.06.2012; свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009; свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009; 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 15.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «MONSTER ASSAULT ENERGY» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» / «МОНСТР» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» / «MONSTER-SPORT» 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 «ASSAULT», которые значительно увеличивают длину словесной части заявленного обозначения и существенно влияют на восприятие знака в целом, а, кроме того, заявленное обозначение «MONSTER ASSAULT ENERGY» и противопоставленный товарный знак «MONSTER-SPORT» 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), «ASSAULT», 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;

- помимо оригинальной графики и оригинального написания словесных элементов заявленное обозначение содержит в себе значительную по размеру и выделяющуюся словесную часть «ASSAULT ENERGY», привлекающую потребителя при визуальном восприятии, при этом знак в целом выполнен в виде сочетания взаимосвязанных слов «MONSTER», «ASSAULT», «ENERGY» и воспринимается как неделимое словосочетание;

- 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», переводится как «низкокалорийная энергия монстра», а противопоставленные товарные знаки как «монстр, чудовище», «чудовищная сила» или «монстр оригинал»; «ASSAULT» - «приступ, атака, бой, нападение, высадка, зона, наступление, атакующий»), воспринимается как «АТАКУЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА»;

- разбиение заявленного обозначения на части и выделение слова «MONSTER» из общего контекста знака не имеет под собой основания, поскольку заявленное обозначение воспринимается в качестве словосочетания с доминирующим элементом «ASSAULT ENERGY», вокруг которого образуется весь смысловой контекст заявленного обозначения, в отличие от противопоставленных товарных знаков с доминирующим элементом «MONSTER» (монстр, чудовище);

- противопоставление товарного знака «MONSTER-SPORT» также является необоснованным ввиду наличия у заявителя ранних прав на товарные знаки «U.S.A MONSTER» (свидетельство №481624), «YANKEE MONSTER» (свидетельства №474711, №521251), «AMERICAN MONSTER» (свидетельство №481623), имеющие более ранний приоритет (от 11.01.2011), чем противопоставленный товарный знак «MONSTER-SPORT» по свидетельству №512468 (приоритет от 15.06.2012);

- кроме того, смысловое значение противопоставленного товарного знака «MONSTER-SPORT» (с учетом семантики слова «SPORT» (в переводе с английского означает «спорт, забава, спортивные игры») может быть переведено как «МОНСТР СПОРТА») и заявленного обозначения «MONSTER ASSAULT ENERGY» («АТАКУЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТА») отличаются;

- 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 «MONSTER ASSAULT» по свидетельству №533758 для товаров 05 и 32 классов МКТУ; знак «ASSAULT» по международной регистрации №1069217;

- на имя заявителя также осуществлены регистрации следующих товарных знаков в США и ЕС: регистрация США №3949989 комбинированного знака «MONSTER ASSAULT», регистрация США №3924797 знака «ASSAULT M MONSTER ENERGY»; регистрация ЕС №004930491 знака «ASSAULT M MONSTER ENERGY»;

- 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 №2012737478 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;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ASSAULT ENERGY»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- Сведения о регистрациях №3924797, №3949989 в США и №004930491 в ЕС на имя заявителя;
- 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;
- Перечень товарных знаков ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;
- Сведения о товарном знаке «MONSTER ASSAULT» по свидетельству №533758 и международной регистрации №1069217 знака «ASSAULT».

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

С учетом даты (29.10.2012) приоритета заявки №2012737478 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 №2012737478, поданное на регистрацию в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT» и «ENERGY». Словесный элемент «MONSTER» имеет оригинальное графическое исполнение, расположенный под ним словесный элемент выполнен стандартным шрифтом и

заключен в прямоугольную рамку, слово «ENERGY» также выполнено стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами английского языка (см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>) и имеют следующие значения: «MONSTER» - «монстр, чудовище; чудовищный, громадный»; «ASSAULT» - «нападение, атака, штурм, приступ»; «ENERGY» - «энергия, сила, мощность, энергичность», так и как прилагательное «энергетический».

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 №2012738478 положениям пункта 6 статьи 143 Кодекса действующего законодательства основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №528439 (заявка №2012736698) [1], №528227 (заявка №2012736697) [2]; №512468 [3], №415828 [4], №434154 [5], №316513 [6], №222272 [7] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [1] 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** [2] 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-SPORT** [3] по свидетельству №512468 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 **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 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 [2], [5] - [7] следует принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER».

Следует отметить, что словесный элемент «MONSTER», отличающийся своей оригинальной графикой и крупным шрифтом, визуально доминирует по отношению к словесным элементам «ASSAULT» и «ENERGY», которые выполнены шрифтом меньшего размера. Напротив, в противопоставленных товарных знаках [2], [5] - [7] слово «MONSTER» является единственным элементом. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что слово «MONSTER» в сравниваемых обозначениях выполняет основную индивидуализирующую функцию. Следует также указать, что композиционное и графическое исполнение заявленного обозначения, в котором словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT» и «ENERGY» расположены на разных уровнях и выполнены в разной графической манере, обуславливает возможность восприятия всех этих слов не как словосочетания «АТАКУЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», о чем указано в возражении, а как отдельных элементов знака «МОНСТР», «АТАКА», «ЭНЕРГЕТИК» / «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ».

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 [1], [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.

Что касается противопоставленного товарного знака «MONSTER-SPORT» [5] по свидетельству №512468, то, как справедливо отметил заявитель, данный товарный знак отличается от заявленного обозначения фонетически ввиду наличия в его составе слова «SPORT».

Следует отметить, что само по себе обозначение «MONSTER-SPORT» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, вместе с тем входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение в переводе с английского языка (см. англо-русские словари <http://slovari.yandex.ru>): «MONSTER» - монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; «SPORT» - спорт, спортивные игры, состязания. Наличие дефиса между указанными словесными элементами не позволяет воспринимать их отдельно друг от друга. Принимая же во внимание многозначность значения слов «MONSTER» и «SPORT» можно сделать вывод о неоднозначности восприятия оспариваемого товарного знака в целом, а, следовательно, о его фантазийном характере, в отличие от заявленного обозначения со словесными элементами «MONSTER», «ASSAULT», «ENERGY», имеющими конкретный смысл: «МОНСТР» / ЧУДОВИЩЕ», «АТАКА / ШТУРМ», «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ». Отсутствие определенного смысла у противопоставленного товарного знака свидетельствует о второстепенности семантического критерия сходства при сравнительном анализе сравниваемых знаков.

Также следует указать, что при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «MONSTER-SPORT» визуальный критерий сходства является второстепенным, поскольку противопоставленный товарный знак не имеет графических особенностей, оказывающих существенное влияние на запоминание обозначений потребителями.

Таким образом, принимая во внимание фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «MONSTER-SPORT», а также второстепенность иных критериев сходства, представляется убедительным довод заявителя об отсутствии вероятности ассоциирования этих обозначений друг с другом в гражданском обороте. Следовательно, нет оснований для противопоставления товарного знака «MONSTER-SPORT» в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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 [1], №528227 [2]; №415828 [4], №434154 [5], №316513 [6], №222272 [7] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о регистрации на его имя товарного знака «MONSTER ASSAULT» по свидетельству №533758 и наличия исключительного права на территории Российской Федерации в отношении знака «ASSAULT» по международной регистрации №1069217, то необходимо отметить, что данная информация была принята коллегией к сведению. Однако указанные знаки производят иное зрительное впечатление, чем заявленное обозначение, а, кроме того, правомерность предоставления им правовой охраны не может быть исследована в рамках данного дела.

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 [1], №528227 [2]; №415828 [4], №434154 [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 15.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2014.