

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 23.10.2012, поданное Монстер Энерджи Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719591 (далее - решение Роспатента) от 27.07.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010719591 с приоритетом от 17.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «М X-PRESSO MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2012 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 23.10.2012, доводы которого сводятся к следующему:

заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154 не являются сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение является цельным и объединенным по смыслу словосочетанием, что отличает сравниваемые знаки по семантическому и графическому критериям сходства;

- несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, сравниваемые обозначения в целом имеют существенные различия, а именно разное количество слогов, звуков и букв. Наличие в заявленном обозначении дополнительных буквенного и словесного элементов «М X-PRESSO» значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- кроме того, заявитель отмечает, что компания Монстр Энерджи Компани основана в 1930 году и в настоящее время является лидирующим производителем различных фруктовых и функциональных напитков. Производимая продукция под товарными знаками «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER» и др.) выпускается с 2002 года и за это время приобрела большую популярность по всему миру, а также хорошо известна российскому потребителю;

- заявитель является владельцем серии знаков, со словесным элементом MONSTER (товарные знаки «MUSCLE MONSTER», свидетельство №446003, «М MONSTER PIPPER ENERGY+JUICE», свидетельство №466004, «М MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», свидетельство №468774, «JAVA MONSTER», свидетельство № 339859, «М JAVA MONSTER», свидетельство № 448807, «ЯВА МОНСТР», свидетельство № 449365, «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366, «BLACK MONSTER KHAOS», свидетельство №472356). Палатой по патентным спорам были вынесены решения о регистрации товарных знаков «MUSCLE MONSTER», «М MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE», «БЛЕК МОНСТР»;

- при обращении к сети Интернет на запрос по слову «MONSTER» выходит информация только о продукции заявителя, информация о продукции компании «Бытовик», правообладателя противопоставленных товарных знаков, в сети Интернет отсутствует.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719591 в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из электронного словаря Мультигран [1];
- копии решений Роспатента [2];
- копии публикаций российских регистраций на имя заявителя [3];
- информационные материалы из сети Интернет [4];
- распечатки с сайтов Американского и Европейского Патентных ведомств в перечне регистраций со словом «MONSTER» [5];
- информационные материалы [6].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (17.06.2010) поступления заявки №2010719591 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «М X-PRESSO MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.06.2010 испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №415828 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №316513 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, содержащего словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в желтом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №222272 представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №434154 представляет собой словесное обозначение «MONSTER ENERGY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «М X-PRESSO MONSTER» заявленного обозначения не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому самостоятельному, с точки зрения индивидуализации, элементу.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MONSTER».

Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита свидетельствует о графическом сходстве словесных элементов.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку относятся к одному виду товаров «безалкогольные напитки». Вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Доводы о существовании зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является заявитель, в состав которых входит словесный элемент «MONSTER», не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам, поскольку при определении охраноспособности обозначений учитываются все обстоятельства конкретного дела.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2012.