

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном 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 18.02.2015, 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 №2012738402, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2012738402 с приоритетом от 06.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012738402 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 «MONSTER» и «ENERGY», «ZERO ULTRA», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» и «ZERO ULTRA» - стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в черном, белом и голубом цветах.

Роспатентом 29.10.2014 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 «MONSTER», «MONSTER ENERGY», «МОНСТР», «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020; свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005; свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009; свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009; свидетельство №512468 с приоритетом от 15.06.2012; свидетельства №528227 (заявка №2012736697), №528439 (заявка №2012736698) с приоритетом от 29.06.2012), зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса 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, энергия», см. Интернет. Словари) является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение заявленных товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 18.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» / «МОНСТР» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» по всем критериям сходства;

- заявленное обозначение фонетически отличается от противопоставленных товарных знаков «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» / «МОНСТР» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» / «MONSTER-SPORT» за счет наличия в составе заявленного

обозначения дополнительных элементов «ENERGY», «ZERO» и «ULTRA», которые значительно увеличивают длину словесной части заявленного обозначения и существенно влияют на восприятие знака в целом, а, кроме того, заявленное обозначение «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» 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 значительная по размеру словесная часть «ENERGY ZERO ULTRA», привлекающая внимание потребителя при визуальном восприятии;

- при этом заявленное обозначение в целом выполнено в виде сочетания слов «MONSTER», «ENERGY», «ZERO», «ULTRA», визуальными воспринимающимися в качестве неделимого словосочетания;

- 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»; «ZERO» - ноль, ноль, ничто, нулевая точка, ничтожество, зона, начало отсчета, нулевая отметка, нулевой элемент, точка начала координат, число «ноль» в рулетке, индекс»; «ULTRA» - крайне, сверх, находящийся вне чего-либо, по ту сторону, высшая степень), переводится как «СВЕРХНУЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», которая согласно концепции А. Эйнштейна означает энергию абсолютного покоя;

- 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 «ZERO ULTRA», отличного в смысловом отношении от семантики слова «MONSTER», являющегося доминирующим элементом противопоставленных знаков;

- противопоставленный знак «MONSTER-SPORT» с учетом семантики слова «SPORT» (спорт, забава, спортивные игры, см. словарь «Мультитран») и тире в его составе может быть переведен как «МОНСТР есть СПОРТ», «МОНСТР это СПОРТ», «МОНСТР СПОРТА», что обуславливает отсутствие смыслового сходства между данным противопоставлением и заявленным обозначением со значением «СВЕРХНУЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА»;

- кроме того, заявитель является правообладателем товарных знаков «U.S.A MONSTER» (свидетельство №481624), «YANKEE MONSTER» (свидетельства №474711, №521251), «AMERICAN MONSTER» (свидетельство №481623), имеющих более ранний приоритет (от 11.01.2011), чем противопоставленный товарный знак «MONSTER-SPORT» по свидетельству №512468 с приоритетом от 15.06.2012;

- 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;

- заявитель владеет авторскими правами на изображение следа от когтей, оставленных неизвестным животным, при этом продукция, маркированная этим изобразительным знаком присутствует в России с 2011 года;

- известность и популярность продукции заявителя предопределяет знание потребителем заявленного обозначения, способность однозначно связывать его с Монстр Энерджи Компани;

- знаки «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» зарегистрированы на имя заявителя в Мексике (регистрация №1360036) и в ЕС (регистрация №012251617);

- 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 №2012738402 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 российский регистраций на имя заявителя;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY ULTRA ZERO»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- Копия публикации регистрации №1360036 на имя заявителя в Мексике;
- Копия публикации регистрации №012251617 на имя заявителя в ЕС;
- 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, фотографии продукции;
- Копии свидетельств о регистрации авторских прав;
- 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 компании ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».

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

С учетом даты (06.11.2012) приоритета заявки №2012738402 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 №2012738402 включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», «ZERO ULTRA», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» и «ZERO ULTRA» - стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в черном, белом и голубом цветах. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что словесный элемент «ENERGY» переводится с английского языка как существительное со значениями «энергия, сила, мощьность, энергичность», так и как прилагательное «энергетический», см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>. В этой связи можно сделать вывод о том, что слово «ENERGY» является описательным элементом заявленного обозначения,

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 №2012738402 положениям действующего законодательства основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №222272 [1], №316513 [2], №415828 [3], №434154 [4], №512468 [5], №528227 [6], №528439 [7] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленный товарный знак MONSTER по свидетельству №222272 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №316513 [2] 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  по свидетельству №415828 [3] 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 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 **MONSTER-SPORT** [5] 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 **МОНСТР** [6] 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 **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [7] 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.

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.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3], [6] необходимо принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER».

Следует указать, что в заявленном обозначении словесные элементы «MONSTER» и «ZERO ULTRA» выполнены в черном цвете, а слово «ENERGY» - в голубом. При этом словесный элемент «MONSTER», отличающийся своей оригинальной графикой и крупным шрифтом, визуальнo доминирует по отношению к расположенным ниже словесным элементам «ENERGY» и «ZERO ULTRA», выполненным мелким шрифтом. Такое пространственное, шрифтовое и цветовое исполнение словесных элементов в заявленном обозначении обуславливает их восприятие в качестве не связанных друг с другом словесных элементов «MONSTER», «ENERGY» и «ULTRA ZERO».

В свою очередь в противопоставленных товарных знаках [1] - [3], [6] слово «MONSTER» является единственным индивидуализирующим элементом.

Таким образом, 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 [4], [7] свидетельствам №434154 и №528439 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 №222272, №316513, №415828, №434154, №528227, №528439 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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» и «ENERGY», «ZERO ULTRA», имеющими конкретный смысл: «МОНСТР» / ЧУДОВИЩЕ», «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ», «СВЕРХНУЛЕВОЙ». 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 обозначения 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 ассоциировании 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.

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 №222272, №316513, №415828, №434154, №528227, №528439 в связи с наличием старших прав на сходные товарные знаки у иных лиц. Также не является основанием для преодоления отказа в регистрации довод заявителя об отсутствии информации о продукции ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» в сети Интернет, маркированной противопоставленными товарными знаками.

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 18.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2014.