

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 26.09.2012, поданное компанией «Монстер Энерджи Компани», США (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010735265 (далее - решение Роспатента), при этом установила следующее.

Заявка № 2010735265 на регистрацию словесного обозначения «БЛАК МОНСТР» с приоритетом от 02.11.2010 была подана на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЛАК МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 28.06.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке. В отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в связи с 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 [1], №316513 [2], №222272 [3], зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов, вхождения одного обозначения в другое и однородности товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 26.09.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №415828, №316513, №222272 имеют отличия в буквенном составе, количестве элементов за счет наличия в заявленном обозначении слова «ИМПОРТ», что отличает сравниваемые знаки по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- противопоставленные знаки по свидетельствам №415828, №316513 являются комбинированными и словесный элемент в них выполнен оригинальным шрифтом, а заявленное обозначение является словесным и выполнено буквами русского алфавита;

- компания «Хансен Беверидж Компани» является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию товарных знаков с этим словом;

- компания заявителя имеет длительную историю и безупречную репутацию в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю;

- Роспатентом принято решение об отсутствии сходства знаков «JAVA MONSTER» и «MONSTER», в России на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №466003, №466004, №449366, №449365, №450771, №459769, №448808, №448807, содержащие в своем составе словесные элементы «MONSTER/МОНСТР», что подтверждает мнение заявителя об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о деятельности и продукции компании заявителя (1);

- распечатки из сети Интернет словарных материалов (2);

- распечатки с сайтов Американского и Европейского патентных ведомств регистраций со словом «MONSTER» на имя заявителя (3);
- копии публикаций российских регистраций на имя заявителя (4);
- распечатки из поисковиков сети Интернет со словом «monster» (5);
- копии решений Роспатента, подготовленных по заключениям коллегий палаты по патентным спорам (6).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 28.06.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенного в заявке.

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

С учетом даты (02.11.2010) поступления заявки № 2010735265 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 «БЛАК МОНСТР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 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. Слово «MONSTER» в переводе с английского языка означает «монстр, чудище, урод».

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

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показывает, что в состав сравниваемых обозначений входит фонетически и семантически тождественный элемент «МОНСТР - MONSTER».

Вместе с тем, в состав рассматриваемого обозначения включен словесный элемент «БЛАК», присутствие которого обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова.

Так, рассматриваемое обозначение «БЛАК МОНСТР», представляет собой транслитерацию словосочетания «BLAK MONSTER», в котором существительное «MONSTER» по смыслу и грамматически связано с прилагательным «BLAK», формирующим определенный визуальный образ. Необходимо отметить, что, с одной стороны, обозначение может восприниматься как искаженное написание словосочетания «BLACK MONSTER», имеющего определенную семантику в английском языке (где «black» – черный, «monster» – монстр, чудовище, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>) и вызывать в сознании потребителя образ «черного монстра» - некоего жуткого существа, связанного с нечистой силой. С другой стороны, слова «BLAK» и «MONSTER» являются лексическими единицами немецкого языка. Слово «monster» в переводе с немецкого языка означает «монстр, чудовище», а слово «blak» является прилагательным и имеет значение «задымленный, закопченный; прокуренный», см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>. Можно сделать вывод о том, что обозначение «BLAK MONSTER» и в переводе с немецкого языка воспринимается как словосочетание и вызывает ассоциации с чудовищным существом, обладающего темными силами. Таким образом, с учетом известности российскому потребителю семантики, заявленное обозначение «БЛАК МОНСТР» воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ - «черный монстр», другими словами некое жуткое существо, связанное с нечистой силой.

В противопоставленных знаках, включающих один единственный словесный элемент, слово «monster» воспринимается в своем словарном значении: 1 –

чудовище, изверг. 2 – урод, 3 – гигант, тем самым способно вызывать в сознании потребителя разные образы.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, наличие в противопоставленных знаках [2, 3] изобразительных элементов в виде квадратов и цветовой гаммы, что усиливает различное восприятие сравниваемых обозначений

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями и, как следствие, соответствие заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков: «JAVA MONSTER», свидетельства: №339859, №448808, №450769, №450771; «M JAVA MONSTER», свидетельство №448807; «ЯВА МОНСТР», свидетельство №449365; «ДЖАВА МОНСТР», свидетельство №449366; «M MONSTER PIPPER ENERGY + JUICE», свидетельство №466004; «MUSCLE MONSTER», свидетельство №466003.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением и вышеперечисленными знаками, и ее известности российскому потребителю {материалы (1)}.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2012, изменить решение Роспатента от 28.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010735265.