

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АТП «Бытовик», Люберецкий район, п.Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466004, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010719590 с приоритетом от 17.06.2010 зарегистрирован 09.07.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №466004 на имя Монстр Энерджи Компании, США (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита и знак «+». Словесный элемент «JUICE» исключен из самостоятельной правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466004 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, мотивированное тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «MONSTER» (свидетельство №222272 с приоритетом от

14.07.2000), «MONSTER» (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005), «MONSTER» (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009), «MONSTER ENERGY» (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009), «MONSTER-SPORT» (свидетельство №512468 с приоритетом от 15.06.2012), имеющие более раннее даты приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №466004 и зарегистрированные, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков с общим для них элементом «MONSTER»;

- элемент «MONSTER» является доминирующим элементом оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поэтому именно он положен в основу анализа сравниваемых обозначений на сходство;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в силу звукового, семантического и графического тождества словесных элементов «MONSTER».

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, усиливающие позицию, изложенную в возражении, а также представлены сведения о хозяйственной деятельности.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466004 недействительным, в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представителем ООО «АТП «Бытовик» были приобщены следующие материалы:

- графики и таблицы производства и реализации напитков «МОНСТЕР» [1];

- Постановление Девятого арбитражного суда от 08.04.2013 по делу №А40-112974/12-19-909, касающееся обозначения «HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY» по заявке №2010700825 [2];

- Постановление Суда по Интеллектуальным правам от 21.01.2014 по делу № А-40-40251/2013 [3];

- Постановление Федерального Арбитражного суда Московской области от 25.06.2013 по делу № А-40-116493/12-27-1079 [4];

- распечатки публикаций товарных знаков [5].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует о том, что, несмотря на присутствие в составе сравниваемых знаков словесного элемента «MONSTER», они не являются сходными, т.к. в составе оспариваемого товарного знака имеются дополнительные элементы «М», «RIPPER», «ENERGY + JUICE», значительно увеличивающие его длину и играющие существенную роль при восприятии обозначений в целом, при этом сложно вычленить доминирующие элементы, поскольку они образуют единую фразу;

- оспариваемый товарный знак «М MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» также не является сходным с противопоставленным товарным знаком «MONSTER ENERGY», поскольку в сравниваемых обозначениях отличается взаимное расположение словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY», так, в оспариваемом товарном знаке эти элементы разделены словом «RIPPER», не связаны между собой фонетически, как в товарном знаке ООО «АТП «Бытовик», вследствие чего нельзя говорить о вхождении одного обозначения в другое;

- также важным является наличие буквы «М» в начале оспариваемого товарного знака, которая явным образом относится к слову «MONSTER», в связи с чем этот элемент произносится как [эм монстер];

- в отношении семантического критерия сходства словесных обозначений следует отметить, что смысловое значение оспариваемого товарного знака, по мнению правообладателя, определяется как «жизненная сила плюс энергия потрошителя исполинского М», противопоставленные знаки имеют значения «монстр, чудище, громадный, исполинский», что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- доминирующим по семантическому критерию является слово «RIPPER» (потрошитель), вокруг которого образуется весь смысловой контекст. Слово «RIPPER» хорошо знакомо и известно российским потребителям, благодаря

знаменитому Джеку Потрошителю (Jack the Ripper) – псевдониму, присвоенному так и оставшемуся неизвестным серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года;

- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, так, рядовой потребитель не спутает короткие обозначения, к которым относятся противопоставленные товарные знаки, с оспариваемым товарным знаком, имеющим большую длину, а, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются своим шрифтовым и цветовым исполнением;

- оспариваемый товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» является одним из серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани – «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» (monster (англ.) - монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; monster energy (англ.) – энергия монстра), и переводится с английского языка как «жизненная сила плюс энергия потрошителя исполинского М», т.е. является цельным словосочетанием, смысловое значение которого кардинально отличается от значений слова «MONSTER» противопоставленных товарных знаков;

- компания правообладателя имеет длительную историю в Соединенных Штатах Америки и мире на протяжении 76 лет, является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов;

- продукция правообладателя приобрела широкую известность по всему миру за счет огромного количества спонсорских акций спортивных и музыкальных мероприятий, правообладатель ведет активную деятельность в социальных сетях Интернет, направленную на продвижение своей продукции;

- продукция, маркированная обозначениями со словесными элементами «MONSTER» и «ENERGY», в сознании потребителя ассоциируется с фирменным наименованием Монстр Энерджи Компани;

- при запросах в сети Интернет слова «MONSTER» в первую очередь появляются ссылки на продукцию Монстр Энерджи Компании, а не на продукцию ООО «АТП «Бытовик»;

- на имя Монстр Энерджи Компани зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «MONSTER» как в США, так и в странах Европейского Союза (среди которых товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE»);

- в России Монстр Энерджи Компани принадлежат исключительные права на знаки «MONSTER ENERGY» (международная регистрация №1048069), «ДЖАБА МОНСТР» (свидетельство №449366), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365), «JAVA MONSTER» (свидетельства №450771, №450769, №448808, №339859), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №466003), «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003), «PROTEIN MONSTER» (свидетельство №482510), «BLACK MONSTER» (свидетельство №474972), «БЛЕК МОНСТР» (свидетельство №472455), «BLAK MONSTER» (свидетельство №477768), «БЛАК МОНСТР» (свидетельство №480480), «БЛЭК МОНСТР» (свидетельство №476098), «Черный Монстр» (свидетельство №481015), «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356), «BLACK MONSTER RIPPER» (свидетельство №474679), «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794), «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №474572), «MIDNITE MONSTER» (свидетельство №474027), «МИДНАЙТ МОНСТР» (свидетельство №475787), «AMERICAN MONSTER» (свидетельство №481623), «U.S.A MONSTER» (свидетельство №481624), «YANKEE MONSTER» (свидетельство №474711);

- ранее ООО «АТБ «Бытовик» подавало возражение против предоставления товарному знаку «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859, однако регистрация товарного знака была оставлена Роспатентом в силе;

- также ранее Роспатентом были сделаны выводы о несхождении товарных знаков Монстр Энерджи Компани («JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР») с товарными знаками, принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик», в связи с наличием в их составе дополнительных словесных элементов;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» имеет близкую семантическую структуру с товарными знаками «JAVA MONSTER», «MUSCLE MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER», «БЛЕК МОНСТР», и включает большое количество дополнительных элементов, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» с принадлежащими ООО «АТБ «Бытовик» товарными знаками «MONSTER»;

- продукция правообладателя, маркированная товарными знаками со словом «MONSTER», имеет общую «фирменную» стилистику, поэтому

оспариваемый товарный знак при маркировке соответствующих товаров будет ассоциироваться именно с Монстр Энерджи Компани.

В силу изложенного правообладатель полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №466004 не были нарушены положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса и просит сохранить правовую охрану товарного знака в силе.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приобщены следующие документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран, касающиеся слов «monster», «ripper», «juice», «energy» [6];

- распечатки с официальных сайтов компании Монстр Энерджи Компани www.monsterenergy.com, www.hansens.com, электронной энциклопедии Википедии и других сайтов [7];

- распечатки из социальной сети Facebook [8];

- распечатки из поисковиков сети Интернет с запросами «monster energy» [9];

- материалы о товарных знаках, принадлежащих Монстр Энерджи Компани, в США и Евросоюзе [10];

- сведения о товарных знаках со словом «MONSTER», правовая охрана которым предоставлена в России [11];

- копии решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений на решения об отказах в регистрации товарных знаков [12];

- распечатки из сети Интернет с образцами продукции под товарными знаками, включающими словесный элемент «MONSTER» [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными ввиду следующего.

С учетом даты приоритета (17.06.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «MONSTER» по свидетельству №222272 [1] представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№316513, 415828 [2-3] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «MONSTER», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным на фоне квадратов черного и голубого цветов. Товарные знаки зарегистрированы для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрациях.

Товарный знак по свидетельству №434154 [4] представляет собой словесное обозначение «MONSTER ENERGY», выполненное стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В результате сравнительного анализа товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] установлено следующее.

Сравниваемые обозначения имеют разное звучание, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков и разное ударение, оспариваемый товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» состоит из четырех слов, а противопоставленные «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» - из одного и двух.

По графическому критерию сходства сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, обусловленное значительно большей длиной оспариваемого товарного знака, а также наличием в противопоставленных знаках [2-3] изобразительных элементов в виде квадратов, использования оригинального шрифта при выполнении словесных элементов и цветовой гаммы.

Что касается семантического критерия сходства то, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» состоит из четырех слов.

В переводе с английского языка слово «Monster» означает «монстр, чудище, урод, исполинский, огромный и др.», слово «Energy» означает «энергия, мощность, сила, интенсивность», слово «Ripper» означает «рыхлитель, потрошитель, превосходный человек или вещь», Juice – «сок, смысл, дух, сущность, жизненная сила, влияние и др.», перевод данного словосочетания может быть многовариантным, например, как указывает правообладатель «жизненная сила плюс энергия исполинского потрошителя» или «источник энергии плюс сила огромного превосходного человека» и др.

Также стоит отметить, что оспариваемый товарный знак, несмотря на достаточно большое количество слов в его составе, хорошо запоминается, поскольку все слова узнаваемы российскими потребителем, даже не владеющим

иностранными языками. В том числе и слово «RIPPER» хорошо известно российскому потребителю, поскольку Дже́к-потроши́тель (англ. Jack the Ripper) — псевдоним, присвоенный серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей (англ. Central News Agency), автор, которого взял на себя ответственность за убийства.

Данный образ широко использовался в кинематографе, на телевидении, в литературе и компьютерных играх.

Таким образом, в состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы «MONSTER» и «RIPPER» хорошо известные и понятные рядовому российскому потребителю, которые образуют словосочетание с определенным смыслом «Монстр Потрошитель» или «Чудовищный Потрошитель» отличным от противопоставленных товарных знаков «MONSTER», «MONSTER ENERGY» со значением «монстр, чудовище» и «энергия монстра».

Что касается слов «ENERGY» и «JUICE», соединенных между собой математическим знаком «+», то они являются слабыми элементами знака. Слово «JUICE», означающий вид безалкогольного напитка, исключено из правовой охраны, а «ENERGY» по отношению к товарам 32 класса МКТУ используется многими производителями энергетических напитков.

В силу вышеизложенного, смысловые значения сопоставляемых товарных знаков существенно различаются, что приводит к возникновению различных ассоциаций при их восприятии.

Таким образом, несмотря на то, что в состав сравниваемых обозначений входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MONSTER», указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку, как указано выше, в состав как оспариваемого, так и противопоставленных товарных знаков входят дополнительные словесные и/или изобразительные элементы, придающие сравниваемым обозначениям различное звучание, а также разное смысловое и визуальное восприятие.

Исходя из вышеизложенного, коллегией установлено, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства словесных обозначений, что свидетельствует об отсутствии сходства между собой и, как

следствие, о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466004.