

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.07.2006, поданное компанией Magic Production Group (M.P.G.) S.A. (далее - заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 19.04.2006 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 839310 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 839310 с конвенционным приоритетом от 30.10.2003 произведена на имя компании Magic Production Group (M.P.G.) S.A. 6E, Route de Treves L-2633 Senningerberg (Luxembourg) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «MONSTER HOTEL» выполнено буквами латинского алфавита в одну строку.

В отношении товаров 28, 30, услуг 41 классов МКТУ заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное на регистрацию обозначение "MONSTER HOTEL" сходно до степени смешения с товарным знаком "MONSTER" (свидетельство № 218958, приоритет от 15.12.2000) и знаком "Monsters" по международной регистрации № 655986 (приоритет от 08.03.1996), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 28, 30, услуг 41 классов МКТУ на территории Российской Федерации. При этом правообладателем противопоставленного товарного знака "MONSTER" по свидетельству № 218958 является Общество с ограниченной ответственностью

Автотранспортное предприятие "Бытовик", пос. Малаховка Московской области; правообладателем знака "Monsters" по международной регистрации № 655986 является LORENZ BAHLESEN SNACKS GmbH&Co. KG, Hannover, Allemagne.

В возражении от 26.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. заявленное на регистрацию обозначение «MONSTER HOTEL» и противопоставленные товарный знак "MONSTER" (свидетельство № 218958) и знак "Monsters" по международной регистрации № 655986 не сходны до степени смешения по фонетическому, семантическому, графическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров и услуг.

2. заявленное обозначение «MONSTER HOTEL» состоит из двух слов, а именно, из многозначного слова «MONSTER» (в переводе с английского языка – чудовище, монстр, гигант, громадный, исполинский) и слова «HOTEL» (в переводе с английского языка – отель, гостиница). Логическое ударение в словосочетании «MONSTER HOTEL» падает на существительное «HOTEL», элемент «MONSTER» является зависимым словом и указывает на качественную характеристику существительного. Таким образом, заявленное на регистрацию обозначение «MONSTER HOTEL» имеет значение "Исполинский отель", "Громадный отель". Следовательно, заявленное обозначение «MONSTER HOTEL» и противопоставленные ему товарный знак "MONSTER" (свидетельство № 218958) и знак "Monsters" по международной регистрации № 655986 не обладают семантическим сходством до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг.

3. в заявленном на регистрацию обозначении «MONSTER HOTEL» словесный элемент «HOTEL» оказывает влияние на его фонетическое восприятие. Сравниваемые обозначения «MONSTER HOTEL», "MONSTER", "Monsters" различаются по длительности звучания, имеют в своем составе различное

количество гласных и согласных букв, звуков, слогов. Следовательно, сравниваемые знаки различаются по фонетическому признаку сходства.

4. заявленное обозначение «MONSTER HOTEL» и противопоставленные ему товарный знак "MONSTER" (свидетельство № 218958) и знак "Monsters" по международной регистрации № 655986 различаются графическим исполнением, выполнены с использованием различных шрифтов и различной степени их жирности. Визуальное отличие заявленного обозначения «MONSTER HOTEL» по сравнению с противопоставленными знаками обусловлено также наличием в нем дополнительного слова.

5. заявитель признает однородность товаров 28, услуг 41 классов МКТУ в сравниваемых знаках, однако возражает против доводов экспертизы относительно однородности товаров "какао, рис, тапиока, саго, мука и хлеб" по рассматриваемой регистрации, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения «MONSTER HOTEL» в качестве товарного знака в отношении всего заявленного объема притязаний, касающегося товаров/услуг по заявке № 839310/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.10.2003) международной регистрации № 839310 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Международная регистрация № 839310 знака представляет собой словосочетание «MONSTER HOTEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка имеющее определенное семантическое значение – отель монстра, отель чудовища [monster – монстр, чудовище (основное первостепенное значение данного слова); hotel – отель. См. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь: в новой редакции: 210 000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Цитадель – Трейд: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2005 – 832 стр., стр. № 356, 457].

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в том числе для товаров 28 (игры, игрушки; изделия для гимнастики и спорта, не включенные в другие классы; украшения для новогодних елок), товаров 30 (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и продукты, изготовленные из злаков; хлеб; пирожные и кондитерские изделия; пищевой лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, порошок для поднимания теста; соль, горчица; уксус, соусы (специи); пряности; лед для охлаждения закусок и напитков), услуг 41 (воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурных мероприятий) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MONSTER» по свидетельству № 218958 является словесным, выполнен заглавными буквами стандартного шрифта латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении товаров 28 (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения); в отношении товаров 30 (кофе,

чай, заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед); в отношении услуг 41 (воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий) классов МКТУ.

Противопоставленный знак "Monsters" по международной регистрации № 655986 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, первая буква - заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует, в том числе в отношении товаров 30 (пирожные и кондитерские изделия, печенье, торты, шоколад, изделия из шоколада, пралине, сласти, конфеты, марципаны; продукты из пшеницы, риса и кукурузы для питания, изготовленные методом выдавливания; воздушная кукуруза) класса МКТУ.

Анализ товаров 28, 30, услуг 41 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 28, 30, 41 классов МКТУ противопоставленных знаков позволяет сделать вывод об их однородности.

В возражении от 26.07.2006 заявитель признал однородность товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков, однако выразил несогласие относительно однородности таких товаров 30 класса МКТУ как "какао, рис, тапиока, саго, мука и хлеб" по рассматриваемой регистрации, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

При анализе однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений Палатой по патентным спорам учитывалось следующее.

Для установления однородности указанных товаров принимались во внимание род (вид) этих товаров, соотнесение их к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, общие условия их реализации и круг потребителей, размещение этих товаров на одном торговом прилавке, общее предназначение.

На основании изложенного анализа однородности товаров и услуг целесообразно проведение заявленного обозначения и противопоставленных знаков на тождество и сходство.

В заявленном на регистрацию словесном обозначении «MONSTER HOTEL» сильным элементом является составляющая «MONSTER», так как именно на него в

первую очередь падает внимание потребителя при визуальном восприятии рассматриваемого словосочетания. Элемент «HOTEL» (отель – видовое наименование предприятия гостиничного бизнеса) рассматриваемой международной регистрации сам по себе является слабым элементом и не акцентирует на себе внимание потребителя. При этом семантически данный элемент не вносит качественно иной уровень восприятия словесного элемента «MONSTER».

Сравнительный анализ сильного элемента «MONSTER» рассматриваемой международной регистрации и противопоставленных знаков «MONSTER» по свидетельству № 218958 и "Monsters" по международной регистрации № 655986 показал фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство в первом случае и сходство по фонетическому (наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; близость состава гласных и согласных; вхождение элементов противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение; характер совпадающих частей обозначений), графическому (общие зрительное впечатление, графическое написание с учетом характера букв и цвет шрифта (черный), алфавит, буквами которого выполнены обозначения, расположение букв по отношению друг к другу) и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) признакам сходства во втором случае.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Представленные на коллегии Палаты по патентным спорам материалы, касающиеся наличия товарных знаков по свидетельствам №№ 89106, 125226, знака по международной регистрации № 813607, содержащие в своем составе элементы «MONSTER» и "Monsters" (в случае свидетельства № 89106) и зарегистрированные в отношении однородных товаров/услуг на имя разных правообладателей, не могут служить доводом в пользу предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всего объема притязаний, поскольку не снимают

вышеизложенные мотивы, касающиеся сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 19.04.2006.**