

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 22.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700675, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «РАЗБУДИ ЗВЕРЯ!» по заявке №2013700675 подано на регистрацию 03.11.2011 на имя заявителя, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с восклицательным знаком в конце. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков по свидетельствам №№268072, 275487, 268073, 352942, 342928, 359006, 343687, 364360, включающих словесные элементы «ЗВЕРЬ» и «ZVER», зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛАДОГА», в том числе в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 22.05.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с

решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное количество букв;

- фонетический состав сравниваемых обозначений отличается за счет наличия в заявленном обозначении дополнительного элемента «РАЗБУДИ» и восклицательного знака;

- сравниваемые обозначения в целом воспринимаются по разному;

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтовыми единицами;

- заявленное обозначение является полным и законченным предложением, которое является побудительным, восклицательным, простым, односоставным, распространенным, полным, неосложненным;

- заявленное обозначение обладает конкретным смысловым значением, выраженным в побуждении определенного лица к определенному действию, направленному на определенный объект;

- противопоставленные товарные знаки являются простыми словами, обладающими определенным значением, но не несущими в себе определенного заложенного смысла с точки зрения восприятия потребителем;

- все противопоставленные товарные знаки объединяет то, что они дают описание «зверю» - «белый», «черный» и «бурый»;

- противопоставленный товарный знак «зверь» является простым словом, а слова «zver» вообще нет в русском языке это - транслитерация слова «зверь»;

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

- 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;

- по данным на май 2015 года число пользователей, которым нравится страница заявителя, составляет более 24 миллионов человек;

- заявленное обозначение является русскоязычным вариантом зарегистрированного на имя заявителя, в том числе на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №327290 «Unleash the beast» для товаров 32 класса МКТУ;

- ЗАО «Холдинговая Компания Ладога» производит исключительно алкогольные напитки;

- продукция ЗАО «Холдинговая Компания Ладога» и продукция заявителя продаются в разных отделах магазинов.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии публикаций противопоставленных регистраций.
2. Список российских регистраций на имя заявителя.
3. Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции.
4. Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram».
5. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании заявителя, из электронной энциклопедии Википедия.
6. Информация о ЗАО «Холдинговая компания Ладога».
7. Статьи о банкротстве ЗАО «Холдинговая компания Ладога».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700675 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.11.2011) поступления заявки №2013700675 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента 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 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 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.

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 «РАЗБУДИ ЗВЕРЯ!» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с восклицательным знаком в конце. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЗВЕРЬ» по свидетельству №364360 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «ZVER» по свидетельству №352942 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [2].

BROWN BEAST **БУРЫЙ ЗВЕРЬ**

Противопоставленный товарный знак « **БУРЫЙ ЗВЕРЬ** » по свидетельству №268072 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ [3].

BLACK BEAST **ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ**

Противопоставленный товарный знак « **ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ** » по свидетельству №275487 является словесным, выполненным буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ [4].

WHITE BEAST **БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ**

Противопоставленный товарный знак « **БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ** » по свидетельству № 268073 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 16, 30, 32, 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ [5].

BROWN BEAST **БУРЫЙ ЗВЕРЬ**

Противопоставленный товарный знак « **БУРЫЙ ЗВЕРЬ** » по свидетельству №342928 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [6].

BLACK BEAST **ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ**

Противопоставленный товарный знак « **ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ** » по свидетельству № 343687 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [7].

Анализ товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и часть товаров 32 класса МКТУ, относящаяся к безалкогольным напиткам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинакового потребителя и одно место реализации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ZVER» [2] является транслитерацией слова «зверь», а противопоставленные товарные знаки [3-7] помимо слова «зверь» и его перевода на английский язык «beast» содержат цветовую характеристику зверя (черный, бурый, белый/ black, brown, white) на двух языках – английском и русском.

Таким образом, противопоставленные знаки являются серией в основу, которой заложен основной, сильный элемент «зверь».

Заявленное обозначение «РАЗБУДИ ЗВЕРЯ!» является предложением, побуждающим к действию. Основным сильным элементом в предложении является существительное «зверь», по отношению к которому направлено действие.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки содержат в своем составе слово «ЗВЕРЬ» («зверя» - существительное «зверь» в родительном падеже), что обуславливает вывод об их фонетическом и семантическом сходстве.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки, а заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3-7] выполнены с использованием букв русского алфавита.

Коллегия приняла во внимание, что угроза смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию, и, следовательно, маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-7], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается довода заявителя о широкой известности его компании и продукции, то данный довод не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2015.