

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 14.08.2012, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель) на решение Роспатента от 14.05.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735259, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010735259 с приоритетом от 02.11.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 14.05.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении остальных товаров, для которых испрашивалась государственная регистрация товарного знака, заявленному обозначению было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками «MONSTER» по свидетельствам №222272[1], 316513[2], 415828 [3] отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 14.08.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, но и всех товаров 32 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- проведенный заявителем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что товарные знаки не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются количеством слогов, букв и звуков;

- отсутствует сходство сравниваемых обозначений по графическому (визуальному) критерию, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами кириллицы, а товарные знаки [1-3] выполнены с использованием букв латинского алфавита;

- в отношении семантического критерия сходства словесных обозначений следует отметить, что основной смысловой нагрузкой заявленного обозначения, по мнению заявителя, является часть фирменного наименования заявителя, противопоставленные знаки имеют значения «монстр, чудище, громадный, исполинский», что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «JAVA MONSTER», «M JAVA MONSTER», «ЯВА МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР» «MUSCLE MONSTER», «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» по свидетельствам №№339859, 448807, 448808, 449365, 449366, 466003, 466004, в состав которых входит словесное обозначение «MONSTER/ МОНСТР», на территории Российской Федерации, а также имеет регистрации на свое имя в других странах, в частности, в США – 126 товарных знаков, в странах Евросоюза – 63 товарных знака;

- кроме того, продукция заявителя хорошо известна российским потребителям, слово «MONSTER» в их сознании прочно ассоциируется с именем заявителя, в различных поисковиках сети Интернет по запросам на слово «monster» выходят ссылки на сайт заявителя www.monsterenergy.com, в то время как ни разу не вышло ни одной

ссылки на продукцию компании «Бытовик», известной своим «пиратским» поведением на российском рынке и являющейся владельцем товарных знаков [1-3], что позволяет сделать вывод об отсутствии на российском рынке товаров, маркированных противопоставленными знаками.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2010) поступления заявки 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 №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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МОНСТР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735259 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения ранее зарегистрированных на имя иного лица знаков [1-3] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MONSTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Знаки [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. Знаки зарегистрированы для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрациях.

В результате сравнительного анализа перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, 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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «МОНСТР» является сходным со словесными элементами «MONSTER» противопоставленных товарных знаков по фонетическому признаку сходства, что обусловлено одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков.

Сопоставляемые обозначения отличаются визуально, так как выполнены буквами разных алфавитов.

Заявленное обозначение «МОНСТР» (франц. monstre от лат. monstrum - странное, чудовищное) имеет значения «чудовище, урод» и является сходным по семантическому критерию сходства с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «MONSTER», являющимися лексическими единицами английского языка, поскольку они имеют одинаковое смысловое значение. Так, слово «Monster» в переводе с английского языка означает «монстр, чудище, урод, исполинский, огромный и др.».

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и подтверждает правомерность вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята коллегией Палаты по патентным спорам к сведению, однако указанное обстоятельство не является основанием для снятия противопоставленных товарных знаков [1-3] в связи с наличием старших прав на данные товарные знаки у иного лица.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2012 и оставить решение Роспатента от 14.05.2012.