

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления



Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 23.11.2016 возражение, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014742554, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MONSTER ENERGY ZERO ULTRA**» по заявке №2014742554 с приоритетом от 18.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.08.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «**MONSTER ENERGY**», зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл.,



Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3: «» [1] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014); «» [2] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013); «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [3] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012); «**MONSTER ENERGY**» [4] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на имя заявителя на территории Российской Федерации зарегистрировано 72 товарных знака, в состав которых входят словесные элементы «MONSTER», «MONSTER ENERGY» и «МОНСТР»;

- заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» (свидетельство №530866), «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» (свидетельство №566658);

- при анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков важно учитывать тот факт, что именно элементы заявленного обозначения «MONSTER», «ENERGY», «ZERO» и «ULTRA» являющиеся зарегистрированными товарными знаками (или частью зарегистрированной серии товарных знаков) заявителя, играют ключевую роль при восприятии потребителем ввиду их расположения в знаке;

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «ENERGY», «ZERO» и «ULTRA» обуславливает фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несходстве сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленных комбинированных товарных знаках дополнительных графических элементов, и, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются различным количеством слов, что оказывает влияние на их восприятие потребителем;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, в переводе с английского языка оно может означать - «СВЕРХНУЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», что подразумевает под собой концепцию Альберта Эйнштейна, что «нулевая энергия» - энергия абсолютного покоя, при этом смысл, который заявитель вкладывает в заявленное обозначение сводится к следующему: если твоя энергия на нуле (равна нулю), возьми банку «МОНСТРА» и подзарядись энергией;

- отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в фонетическом, семантическом и графическом отношениях обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями;

- при анализе сравниваемых обозначений необходимо принять во внимание, что заявленное обозначение «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» является продолжением серии товарных знаков: «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO», «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA», в которых элемент «MONSTER ENERGY» является выраженным доминантным элементом, за счет которого происходит запоминание всех товарных знаков серии;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру, в том числе и у российского потребителя;

- знаки «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» зарегистрированы на имя заявителя в США, Швейцарии, ЕС, Норвегии, Мексике, Японии, Южной Корее;

- заявителю принадлежат ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире – 767 товарных знаков; в России заявителю принадлежат 72 товарных знака, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. Копия решения по Делу № СИП-3/2015;
2. Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
3. Копия решения по Делу № СИП-327/2015;
4. Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
5. Список регистраций на имя заявителя;

6. Распечатки из электронного словаря Мультитран;
7. Фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением;
8. Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
9. Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
10. Копия публикации регистрации Норвегии №280619;
11. Копия публикации регистрации ЕС № 012251617;
12. Копия публикации регистрации Швейцарии №670408;
13. Копия публикации регистрации Мексики №1360036;
14. Копия публикации регистрации Мексики №1359886;
15. Копия публикации регистрации США №4879793;
16. Копия публикации регистрации Республики Корея №4011251090000;
17. Копия публикации регистрации Японии №2014107801;
18. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;
19. Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистрации на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
20. Распечатка Патентных ЕС с перечнями регистрации на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
21. Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru;
22. Распечатка с сайта www.tnview.com с перечнем регистрации на товарные знаки словом «MONSTER» в мире на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.12.2014) поступления заявки №2014742554 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.



Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


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


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное обозначение «**MONSTER ENERGY ZERO ULTRA**» по заявке №2014742554 с приоритетом от 18.12.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Из общедоступных источников информации (см. <http://www.multitran.ru>, <http://dic.academic.ru>), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - в переводе с английского и немецкого языков означает «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность; «ZERO» - ноль, ничто, отсутствие, нулевой, исходный, начальный; «ULTRA» - крайне; сверх; ультра; высшая степень.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака **MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO** основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «» [1] (свидетельство №547193); «» [2] (свидетельство №528444); «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [3] (свидетельство №528439); «**MONSTER ENERGY**» [4] (свидетельство №434154) с более ранними приоритетами, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованные глаза красного цвета.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [3] по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [4] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «напитки безалкогольные», что заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков следует отметить, что данный критерий не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический и семантический критерии.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» по свидетельству №530866 и «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» по свидетельству №566658 не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков. Так, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER ENERGY», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [4] в целом.

При этом наличие в заявленном обозначении словесных элементов «ZERO» и «ULTRA», не образующих устойчивого словосочетания с элементом «MONSTER ENERGY», не придает заявленному обозначению достаточной различительной способности, позволяющей признать сравниваемые обозначения несходными.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани, в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», нельзя признать убедительным, поскольку на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТЕР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [4] в связи с наличием старших прав на них у иного лица. Аналогичной позиции придерживается и Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-3/2015, касающееся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE». В частности, в указанном постановлении отмечается, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. При этом

согласно указанному постановлению товарный знак заявителя «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 09.08.2016.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 09.08.2016.