

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 25.01.2018 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713360, при этом установила следующее.


Словесное обозначение « **BLACK MONSTER** » по заявке №2016713360 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная и издания печатные; афиши, плакаты; карточки; календари; вывески бумажные или картонные». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных товаров 16 класса МКТУ «наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; картинки переводные; бумага для

декалькомании; канцелярские товары и принадлежности, относящиеся к данному классу; наборы, содержащие наклейки самоклеящиеся, картинки переводные и бумагу для декалькомании» и всех товаров 25 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 « **BLACK MONSTER** » сходно до степени смешения с



товарным знаком «  » по свидетельству №566045 с конвенционным приоритетом от 26.02.2014, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 25 классов МКТУ и принадлежащим компании Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк., Свит 100 3355 Михельсон Драйв Ирвин Калифорния 92612, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016713360 в отношении всех заявленных товаров 16, 25 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016713360 в отношении всех заявленных товаров 16 и 25 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №566045.

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

С учетом даты (19.04.2016) поступления заявки №2016713360 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Заявленное обозначение « **BLACK MONSTER** » по заявке №2016713360 с датой подачи заявки от 19.04.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная и издания печатные; афиши, плакаты; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; картинки переводные; бумага для декалькомании; карточки; канцелярские товары и принадлежности, относящиеся к данному классу; календари; вывески бумажные или картонные; наборы, содержащие наклейки самоклеящиеся, картинки переводные и бумагу для декалькомании» и товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения « **BLACK MONSTER** » в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ основан на наличии сходного до



степени смешения товарного знака «» по свидетельству №566045, принадлежащего компании Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк., США.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №566045 с конвенционным приоритетом от 26.02.2014 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне геометрической фигуры изобразительный элемент в виде фигуры стилизованного чудовища, словесные элементы «BLACK», «MONSTER», «CUP», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, а также латинские буквы «WD» в прямоугольнике, выполненные оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ «ручки, в том числе шариковые ручки, гелевые ручки и ручки для письма чернилами; подставки картонные; подставки для графинов бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]» и товаров 25 класса МКТУ «рубашки; футболки хлопчатобумажные спортивные; головные уборы; платки шейные; манжеты и повязки на запястье [одежда]».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 16, 25 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №566045, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016713360 в отношении всех заявленных товаров 16, 25 классов МКТУ. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака отмечает, что не считает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак

сходными до степени смешения и не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение « **BLACK MONSTER** » и противопоставленный



товарный знак «  » не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №566045 не является коллективным товарным знаком.

Согласно сведениям сети Интернет правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №566045, компания Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк., относится к производителям компьютерной электроники, при этом включенное в состав товарного знака словосочетание «Black monster cup» используется в гражданском обороте для обозначения онлайн турнира по

компьютерным играм. В этой связи потребителями продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком, является узкий круг лиц, увлекающихся онлайн турнирами по компьютерным играм.

В свою очередь заявитель, компания Монстр Энерджи Компани, представляет собой известного производителя энергетических напитков, в том числе маркированных товарным знаком «BLACK MONSTER» (свидетельство №624845).

Поскольку хозяйствующие субъекты оказывают услуги в разных сферах деятельности и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Указанный довод подтверждается также дополнительными документами заявителя от 10.04.2018, в которых представлены сведения о фактических областях использования компаниями Монстр Энерджи Компани и Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк. принадлежащих им товарных знаков и обозначений.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №566045, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016713360 в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2018, изменить решение Роспатента от 25.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713360.**