

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

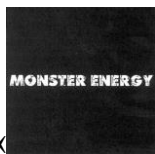
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 19.06.2019 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739077, при этом установила следующее.


Словесное обозначение « **MONSTER BAD APPLE** » по заявке №2017739077 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.09.2017 с конвенционным приоритетом от 30.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

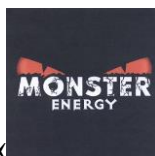
Роспатентом 21.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

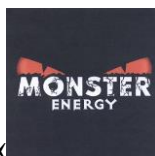
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных

знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:



«» [1] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);



«» [2] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);

«**MONSTER ORIGINAL**» [3] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [4] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

«**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [5] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

«**МОНСТР**» [6] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);


«**MONSTER GREEN**» [7] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER BLUE**» [8] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER YELLOW**» [9] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER RED**» [10] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



«» [11] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009);

«**MONSTER ENERGY**» [12] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

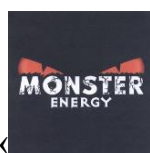
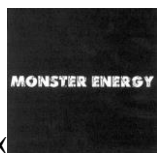
«**MONSTER**» [13] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020);

«**MONSTER PLANET**» [14] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);

«**MONSTER**» [15] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017).

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

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «**MONSTER**» / «**МОНСТР**», насчитывающую 53 товарных знака, при этом многие из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные



товарные знаки «**MONSTER ENERGY**» [1], «**MONSTER ENERGY**» [2], «**MONSTER ORIGINAL**» [3],

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [4], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [5], «**МОНСТР**» [6],

«**MONSTER RED**» [10], «**MONSTER YELLOW**» [9], «**MONSTER BLUE**» [8],

«**MONSTER GREEN**» [7], «**MONSTER PLANET**» [14], «**MONSTER**» [15];

- заявленное обозначение воспринимается как товарный знак, продолжающий серию товарных знаков заявителя;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [15];

- разный фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов и цветовой гаммы;

- заявленное обозначение является фантазийным, входящие в его состав словесные элементы обуславливают его восприятие в качестве оригинального обозначения компании Монстр Энерджи Компани со сленговым значением

«чудовищная паршивая овца», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков со значением «монстр», «настоящий монстр», «энергия монстра», «красный/желтый/зеленый/синий монстр»;

- 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 (доля всего рынка безалкогольных товаров – 36%), а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит 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, известность товарных знаков заявителя потребителю подтверждается решением суда по делу СИП-169/2014;

- при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «MONSTER» выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя;

- потребители продукции четко различают продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков на популярных сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru;

- указанная позиция заявителя подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-3/2015, признавшего товарные знаки заявителя и правообладателя противопоставлений несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

- Перечень регистраций на имя заявителя;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- Распечатки о деятельности и продукции нашего доверителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;
- Распечатки персональных страниц доверителя из социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram;
- Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
- Распечатки из сети Интернет, подтверждающие факт отсутствия продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, на рынке;
- Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru.

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

С учетом даты (30.03.2017) конвенционного приоритета по заявке №2017739077 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 « **MONSTER BAD APPLE** » по заявке №2017739077 с конвенционным приоритетом от 30.03.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака « **MONSTER BAD APPLE** » основано на выводе о наличии сходства до степени

смешения между этим обозначением и товарными знаками «  [1], «  »

[2], « **MONSTER ORIGINAL** » [3], « **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** » [4],

« **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [5], « **МОНСТР** » [6], « **MONSTER GREEN** » [7],

« **MONSTER BLUE** » [8], « **MONSTER YELLOW** » [9], « **MONSTER RED** » [10],

«  » [11], « **MONSTER ENERGY** » [12], « **MONSTER** » [13],

« **MONSTER PLANET** » [14], « **MONSTER** » [15] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ заявленного обозначения « **MONSTER BAD APPLE** » показал, что оно представляет собой набор лексических единиц английского языка (см. <http://www.translate.ru>, <http://dic.academic.ru>), где «**MONSTER**» - это «монстр, чудовище», а «**BAD**» - плохой, вредный, «**APPLE**» - яблоко. Коллегия исследовала довод заявителя о наличии у заявленного обозначения такого значения как «чудовищная паршивая овца», однако, словарно-справочных материалов в подтверждение этому доводу заявитель не представил. Следует констатировать, что словесные элементы «**MONSTER**», «**BAD APPLE**» не образуют в совокупности какую-либо осмысленную фразу, следовательно, воспринимаются независимо друг от друга, обуславливая необходимость проведения анализа каждого из этих элементов в отдельности.

В свою очередь товарные знаки [1] – [15], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER» / «МОНСТР», являющегося серияобразующим элементом приведенных противопоставлений.

Входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15] тождественные по смыслу и по звучанию индивидуализирующие словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТР» являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых товарных знаков, либо акцентируют на себе внимание в первую очередь в силу своего пространственного положения (первоначальная позиция, крупный шрифт).

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся отличиях визуального исполнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако считает необходимым отметить, что в данном случае графический критерий по определению сходства не является определяющим, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, влияющих на его запоминание потребителем. 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» / «МОНСТР» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обращение к перечням товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [15] показало следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные», т.е. для товаров, предназначенных как для утоления жажды, восполнения в организме человека нехватки полезных веществ, повышения энергии.

В свою очередь правовая охрана товарным знакам [1] - [15] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 32 класса МКТУ, среди которых присутствуют также безалкогольные напитки, т.е. товары заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, могут иметь совместную встречаемость в торговых сетях.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [15], а также однородность товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Довод заявителя о наличии у заявителя исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» / «МОНСТР» принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, приводит к выводу об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [15] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Ввиду наличия вышеприведенных обстоятельств коллегия считает необходимым указать на сложившуюся правовую позицию Суда по интеллектуальным правам. В частности, в решении суда от 20.10.2016 по делу №СИП-474/2016, вступившего в законную силу и касающегося установления вопроса сходства обозначения заявителя «MONSTER SUPERNATURAL» по заявке №2013735039 и товарных знаков ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (в настоящее время – Клинецкий Е.Ф.), указывается, что словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР» заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает доминирующее положение в соответствующих словосочетаниях, а в некоторых противопоставленных товарных знаках является единственным словесным элементом. Кроме того, суд отмечает, что в рассматриваемом случае лексическое значение противопоставленных словесных элементов обусловлено заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать у

российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью. При этом суд отклонил довод заявителя о том, что слово «SUPERNATURAL» в составе обозначения «MONSTER SUPERNATURAL» придает ему дополнительную семантическую окраску. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении рассматриваемого заявленного обозначения « **MONSTER BAD APPLE** » по заявке №2017739077.

Довод 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 противопоставленные товарные знаки, принадлежащие одному и тому же лицу, также включают словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, выпускаемой под противопоставленными товарным знаками, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [15] в связи с наличием старших прав на обозначение «MONSTER» 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. Кроме того, указанным постановлением 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» (в настоящее время права на товарные знаки этого юридического лица переданы Клинецкому Е.Ф.).

Коллегия изучила представленные заявителем сведения из Интернет-источников www.otzovik.com и www.unipack.ru, на которых опубликованы отзывы потребителей об энергетических напитках под обозначением «MONSTER», выпускаемых по лицензии правообладателя противопоставленных товарных знаков - компании «Лидер». В основном эти отзывы касаются качества продукции и вреда от потребления энергетических напитков. Несколько отзывов свидетельствуют о том, что некие анонимные потребители знают продукцию американской компании Монстр Энерджи Компани и отличают ее упаковку от упаковки, на которой присутствует обозначение «MONSTER» правообладателя Клинецкого Е.Ф. Указанные обстоятельства, в частности, могут быть обусловлены интенсивным продвижением продукции Монстр Энерджи Компани на рынке энергетических напитков, однако не отменяют факта того, что исключительное право на товарный знак «MONSTER» [13] возникло у российского правообладателя на территории Российской Федерации гораздо раньше, чем у компании Монстр Энерджи Компани.

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, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Таким образом, основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2019.