


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 20.06.2019 возражение, поданное 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 №2017753711, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2017753711 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2019 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 товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и 33

классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д. 9, кв. 29:

«**MONSTER**» [1] (свидетельство №698643 (заявка №2017734426) с приоритетом от 23.08.2017);

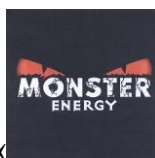
«**MONSTER PLANET**» [2] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);



«**MONSTER ENERGY**» [3] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);



«**MONSTER**» [4] (свидетельство №540259 с приоритетом от 12.03.2013);



«**MONSTER ENERGY**» [5] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);

«**MONSTER ORIGINAL**» [6] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [7] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

«**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [8] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

«**МОНСТР**» [9] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

«**MONSTER GREEN**» [10] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER BLUE**» [11] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);


«**MONSTER**» [12] (свидетельство №514037 с приоритетом от 29.06.2012);

«**MONSTER BLACK**» [13] (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012);

«**MONSTER YELLOW**» [14] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER RED**» [15] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



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


«**MONSTER ENERGY**» [17] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

«**MONSTER**» [18] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020).

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, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «**MONSTER**» / «**МОНСТР**», насчитывающую 53 товарных знака;

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «»

по свидетельству №450769 с приоритетом от 02.11.2010, «» по свидетельству №641740 с приоритетом от 31.03.2016, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №339859 с приоритетом от 08.12.2005, «**M JAVA MONSTER**» по свидетельству

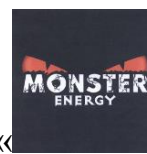
№448807 с приоритетом от 22.10.2010, «» по свидетельству №448808 с приоритетом от 25.10.2010, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №450771 с приоритетом от 27.10.2010, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №564100,

«» по свидетельству №610773 с приоритетом от 04.06.2015, «**Java Monster**» по



свидетельству №644156 с приоритетом от 31.03.2016, «**МОНСТР**» по свидетельству №644433 с приоритетом от 04.06.2015, «**ЯВА МОНСТР**» по свидетельству №449365 с приоритетом от 02.11.2010, «**ДЖАВА МОНСТР**» по свидетельству №449366 с приоритетом от 02.11.2010, «**ЯВА МОНСТР**» по свидетельству №566201 с приоритетом от 18.12.2014, зарегистрированные для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- многие из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем



противопоставленные товарные знаки «**MONSTER ENERGY**» [3], «**MONSTER ENERGY**» [5], «**MONSTER**» [4], «**MONSTER ORIGINAL**» [6], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [7], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [8], «**МОНСТР**» [9], «**MONSTER RED**» [15], «**MONSTER YELLOW**» [14], «**MONSTER BLUE**» [11], «**MONSTER GREEN**» [10], «**MONSTER PLANET**» [2], «**MONSTER**» [12], «**MONSTER BLACK**» [13] «**MONSTER**» [1];

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [18] не являются сходными до степени смешения;

- 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, оригинального шрифтового исполнения заявленного обозначения;

- заявленное обозначение является фантазийным, входящие в его состав словесные элементы обуславливают его восприятие в качестве оригинального обозначения компании Монстр Энерджи Компани со значением «яванское чудовище», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков со значением

«монстр», «настоящий монстр», «энергия монстра», «красный/желтый/зеленый/синий/черный 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, 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;

- энергетический напиток заявителя под обозначением «JAVA MONSTER» в



разных вариантах упаковки «» присутствует на рынке в России с 2012, реализуется через крупные торговые сети «ТВОЙ ДОМ», «МЕТРО», автозаправки «ВР»;

- при запросе в Интернете слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» (ИП Клинецкого Е.Ф.), следовательно, единственные товары под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известные российским потребителям, принадлежат заявителю, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией 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 компании Монстр Энерджи Компани и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

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

- Сведения о товарных знаках заявителя со словом «MONSTER»;
- Решения по делу № СИП-3/2015;
- Решения Роспатента от 08.09.2012 г. по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- Распечатки о деятельности и продукции с официальных сайтов заявителя www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции заявителя с мест продаж;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram;
- Решение 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 (18.12.2017) поступления заявки №2017753711 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.



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



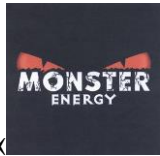

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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  по заявке №2017753711, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 18.12.2017, является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

 основано на наличии товарных знаков  [1],

«**MONSTER PLANET**» [2],  [3],  [4],  [5],
«**MONSTER ORIGINAL**» [6], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [7],
«**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [8], «**МОНСТР**» [9], «**MONSTER GREEN**» [10],
«**MONSTER BLUE**» [11], «**MONSTER**» [12], «**MONSTER BLACK**» [13],
 [16],
«**MONSTER YELLOW**» [14], «**MONSTER RED**» [15],
«**MONSTER ENERGY**» [17], «**MONSTER**» [18] с более ранним приоритетом,
зарегистрированных в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ
на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ перечней товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.


Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [18] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТР», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.


Коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии в заявленном обозначении оригинальной визуальной составляющей, влияющей на его восприятие в целом, однако, в этой связи следует указать, что имеющаяся графическая проработка заявленного обозначения не привела к утрате возможности его фонетического и смыслового восприятия.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТР» сравниваемых обозначений


обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.


Следует отметить, что довод заявителя о том, что словосочетание «JAVA MONSTER» имеет особую семантику (подобно «Loch Ness Monster» (лохнесское чудовище) или «Komodo dragon» (комодский варан)), является умозрительным, словарно-справочными документами не подтверждается. Указанные обстоятельства не позволяют рассматривать обозначение


 «**JAVA MONSTER**» в качестве устойчивого словосочетания, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящих в его состав слов по отдельности.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», куда входят такие товарные знаки как «» по свидетельству

№450769, «» по свидетельству №641740, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №339859, «**M JAVA MONSTER**» по свидетельству №448807,

 «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №448808, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству

№450771, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №564100, «» по

свидетельству №610773, «**Java Monster**» по свидетельству №644156, «» по

свидетельству №644433, «**ЯВА МОНСТР**» по свидетельству №449365, «**ДЖАВА МОНСТР**» по свидетельству №449366, «**ЯВА МОНСТР**» по

свидетельству №566201, зарегистрированные для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Вместе с тем следует принять во внимание то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [18] также образуют серию, основанную на наличии в их составе словесного элемента «MONSTER». При этом входящий в серию товарных знаков Клинецкого Е.Ф. товарный знак «MONSTER» [18] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 имеет более раннюю дату приоритета в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, чем товарный знак заявителя - «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859 с приоритетом от 08.06.2006. Аналогичная ситуация прослеживается также в отношении противопоставленного товарного знака «MONSTER ENERGY» [17] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 и упомянутых выше товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани по свидетельствам №448807, №448808, №450771, зарегистрированных для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

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» по заявке №2017753711.

Таким образом, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, обуславливает вывод об ассоциации заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [18] в целом.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, для сопровождения которой в гражданском обороте предназначены противопоставленные знаки, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [18] 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».

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» [18] 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 29, 30, 32, 33 классов 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 20.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2019.