


**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633076, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2015718797 с приоритетом от 19.06.2015 зарегистрирован 17.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №633076 на имя Региональной общественной организации «Федерация Функциональных Видов Sports Новосибирской области», 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 37, 57 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на товарный знак.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на товарному знаку по свидетельству №633076 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3, 6, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №633076 сходен до степени смешения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса с товарными знаками, принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани, а именно:




«  » по свидетельству №478848 с приоритетом от 07.12.2011, зарегистрированным для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ [1];




«  » по свидетельству №513730 с приоритетом от 13.09.2012, зарегистрированным для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ [2];




«  » по свидетельству №484647 с приоритетом от 10.06.2011, зарегистрированным для товаров 05 класса МКТУ [3];




«  » по свидетельству №448808 с приоритетом от 25.10.2010, зарегистрированным для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ [4];




«  » по международной регистрации №1048069 с приоритетом от 28.06.2010, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18 классов МКТУ [5];



«  » по свидетельству №555652 с приоритетом от 27.12.2013, зарегистрированным в отношении товаров 09, 16, 18 классов МКТУ [6];



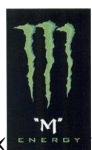
«  » по свидетельству №547249 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [7];



« LOCAL MONSTER ENERGY » по свидетельству №547223 с приоритетом от 06.11.2013, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [8];



« ENERGY » по свидетельству №521271 с приоритетом от 27.09.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ [9];



« M ENERGY » по свидетельству №521599 с приоритетом от 27.09.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ [10];



« ENERGY DRINK » по свидетельству №492052 с приоритетом от 02.02.2012, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ [11];



« ENERGY » по свидетельству №534437 с приоритетом от 27.12.2013, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ [12];



« ENERGY » по свидетельству №327291 с приоритетом от 29.05.2006, зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ [13];



« MONSTER ENERGY ZERO ULTRA » по свидетельству №547135 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [14];




« LOCAL MONSTER ENERGY » по свидетельству №547218 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [15];




« ENERGY » по свидетельству №447394 с приоритетом от 22.10.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ [16];




«  » по свидетельству №542972 с приоритетом от 12.03.2014, зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ [17];



«  » по свидетельству №593863 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [18];




MONSTER  
ABSOLUTELY ZERO

«  » по свидетельству №585388 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [19];




MONSTER  
ASSAULT  
ENERGY

«  » по свидетельству №573242 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [20];




MONSTER  
ZERO ULTRA

«  » по свидетельству №579920 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [21];



MONSTER  
ASSAULT  
ENERGY

«  » по свидетельству №573241 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [22];

- в оспариваемом товарном знаке графический элемент, выполненный в виде следа от когтей животного, является доминирующим и вносит основной вклад в различительную способность обозначения;

- сходство центрального изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и изобразительного элемента, входящего в состав противопоставленных товарных знаков обусловлено сходством индивидуализирующих изобразительных элементов в виде стилизованного следа от когтей животного, у которых совпадают такие признаки как: внешняя форма в виде трех параллельных полос с характерно выраженными «рваными» контурами, изображения являются симметричными,

совпадает смысловое значение, сравниваемые обозначения по характеру изображений являются стилизованными, использование противопоставленных товарных знаков в различных цветах, в том числе черном, предполагает, что они не ограничены каким-то отдельным цветом;

- незначительные отличия сравниваемых товарных знаков (такие как наклон полос и отсутствие их соединения в верхней части у противопоставленных товарных знаков) являются несущественными и на их восприятие влияния не оказывают, а, кроме того, на некоторой продукции знаки заявителя используются под наклоном и



без соединительных полос в верхней части ( );

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, представляющим собой различные спортивные принадлежности и инвентарь, и услуг 41 класса МКТУ, связанных с физкультурой и спортом;

- несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки не зарегистрированы для товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №478848, №513730, №555652 и знака международной регистрации №1048069 распространяется на товары 09 класса МКТУ «каска защитные/шлемы защитные, шлемы защитные для спортсменов, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов; видеоигры», товары 18 класса МКТУ «сумки спортивные, многоцелевые спортивные сумки, сумки для переноски, рюкзаки, туристические сумки, сумки всех видов, включенные в 18 класс», которые являются однородными товарам 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные», поскольку эти товары реализуются в аналогичных условиях (в магазинах спортивных товаров), характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей;

- на принципиальную возможность ассоциирование оспариваемого товарного знака с товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани влияет наличие у этого лица серии товарных знаков, объединенных изобразительного элементом в виде следа от когтей, и известность этого обозначения рядовым потребителям;

- компания Монстр Энерджи Компани имеет длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет, ее деятельность 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;

- появление на российском рынке товаров 28 класса и услуг 41 класса МКТУ, маркированных стилизованным изображением следа от когтей животного по оспариваемому товарному знаку, будет вызывать в сознании потребителей ассоциации с продукцией компании Монстр Энерджи Компани, а, следовательно, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- компании Монстр Энерджи Компани принадлежат авторские права в отношении изобразительного элемента в виде следа от когтей животного, что



подтверждается регистрациями в Ведомстве по авторским правам США: «



»», «

- таким образом, поскольку оспариваемый товарный знак содержит элемент, сходный до степени смешения с фрагментами произведений, права на которые возникли у компании Монстр Энерджи Компани (ее предшественника – компании Хансен Беверидж Компани) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то регистрация №633076 противоречит пунктам 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633076 недействительным в отношении всех товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №633076;
- Распечатка описания заявленного обозначения по заявке №2015718797;
- Сведения о товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани;
- Распечатки сведений о деятельности и продукции компании Монстр Энерджи Компани с официальных сайтов компании и других источников;
- Распечатки информации из сети Интернет о поддержке российских спортивных мероприятий компанией Монстр Энерджи Компани;
- Распечатки из поисковых систем и социальных сетей;
- Копии свидетельств США о регистрации авторского права с переводом на русский язык;
- Копия документа, подтверждающего изменения наименования с Хансен Беверидж Компани на Монстр Энерджи Компани.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №633076, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товары и услуги 05, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №547223, №547249, №573242, №57218, №573241, №484647, №448808, №447394, №521599, №521271, №492052, №534437, №327291, №547135, №542972, №593863, №585388, №579920, представляющие собой пищевые продукты и напитки, одежду и печатную продукцию, либо розничную и оптовую продажу пищевых продуктов и напитков, рекламу этих товаров в рамках проведения различных зрелищных мероприятий, неоднородны приведенным в перечне товарного знака по свидетельству №633076 товарам 28 класса МКТУ, являющимися гимнастическими и спортивными товарами,

рыболовными снастями, оборудованием для сорта и различных игр, и услугам 41 класса МКТУ в сфере обучения, воспитания и организации спортивных мероприятий;

- следовательно, невыполнение предусмотренного законодательством условия об однородности товаров (услуг) не позволяет считать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с вышеуказанными противопоставлениями;

- кроме того, противопоставленные товарные знаки образуют серию только в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, а не в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ;

- не являются сходными до степени смешения оспариваемый товарный знак по свидетельству №633076 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №478848, №555652, №513730 и международной регистрации №1048069, поскольку производят различное зрительное впечатление, обусловленное различной внешней формой сравниваемых обозначений (вертикальные неровные полосы с утолщением и загибом - у противопоставленных товарных знаков, и наклонные, зауженные по краям, неровные полосы - у оспариваемого товарного знака); разным пространственным положением (вертикальное и наклонное); разным смысловым значением (стилизованная буква «М» у противопоставленных товарных знаков (подтверждается решением суда по делу СИП-55/2013) и буква «Е» в оспариваемом товарном знаке); отсутствие симметрии в оспариваемом товарном знаке и ее наличие в противопоставленных товарных знаках; разным цветовым исполнением; разное пространственное расположение изобразительных элементов в составе сравниваемых товарных знаков;

- кроме того, доминирующим элементом в составе оспариваемого товарного знака является не изобразительный элемент, а слово «BERLOGA»;

- доводы лица, подавшего возражение, что принадлежащие ей товарные знаки используются в ином виде, не могут быть приняты во внимание;

- все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков;




- наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на противопоставленные товарные знаки не означает автоматическую монополию на любые обозначения со следом от когтей или царапин, что подтверждается регистрацией на имя иных лиц товарных знаков, содержащих такие изобразительные элементы: свидетельства №520095, №453909, №544111, №533329;

- товары 09, 18 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными товарам 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к разному роду товаров согласно лексико-семантическому идентификатору (противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для таких родовидовых групп как «оборудование защитное и спасательное; оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные; изделия для хранения и переноски различных предметов», а товары оспариваемого товарного знака «инвентарь спортивный для водных видов спорта; инвентарь спортивный различного назначения; инвентарь спортивный вспомогательный; инвентарь спортивный для зимних видов спорта; тренажеры различного назначения и их принадлежности; снасти для охоты и рыбалки; воздушные сверхлегкие летательные аппараты; аксессуары спортивные; оборудование и аксессуары для бильярда; аксессуары для зимних видов спорта; снаряжение защитное различное; средства технические для игр; принадлежности для игр; перчатки спортивные);

- очевидно, что услуги 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не однородны товарам 09 и 18 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №555652, №513730, №478848 и м.р. №1048069, так как относятся к разным родовидовым группам товаров и услуг, не входят в них как часть в целое, отличаются по назначению, способу оказания, а, значит, не могут создать у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу;

- доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение не убедительны, поскольку сам по себе оспариваемый товарный знак не несет информации ни о товаре, ни о его изготовителе, а материалы



возражения не доказывают того, что обозначение «  » использовалось компанией Монстр Энерджи Компани для маркировки товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ ;

- представленные в материалах возражения распечатки из сети Интернет о деятельности компании Монстр Энерджи Компани подтверждают только ее известность как производителя безалкогольных энергетических напитков, рекламирующего свою продукцию в рамках проведения различных зрелищных мероприятий посредством спонсорства, в частности, спонсорства команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas F1;

- финансовое спонсорство спортивных мероприятий и команд, в них участвующих, не дает оснований для вывода о том, что в сознании потребителя складывается представление о спонсоре как об организаторе соревнований;

- из представленных лицом, подавшим возражение, документов не усматривается, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета с учетом предшествующего опыта ассоциировался у потребителя именно с компанией Монстр Энерджи Компани, и тем самым способен вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака;


- довод лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №633076 произведена в нарушение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, не является фактически обоснованным, так как указанный изобразительный элемент не сходен до степени смешения со средствами индивидуализации, используемыми компанией Монстр Энерджи Компани, при этом упомянутые средства индивидуализации используются в отношении товаров и услуг, не однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт обнаружения и известности в Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака произведения - изображения «следа от когтей», кроме того, произведение в виде изображения «следа от когтей», приведенное в материалах возражения, не является тождественным или сходным до

степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №633076, а значит основания для признания регистрации товарного знака по свидетельству №633076 не соответствующей пункту 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

С учетом приведенных доводов в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №633076.

Также следует указать, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои контраргументы, суть которых сводится к анализу сходства сопоставляемых товарных знаков и наличия однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены. Кроме того, отмечается, что у

правообладателя имеется право на товарный знак «» по свидетельству №620162, охраняемый только в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; информация по вопросам воспитания; учреждения дошкольные [воспитание]», хотя изначально заявка на регистрацию товарного знака подавалась для товаров и услуг 05, 25, 28, 41 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, лицом, подавшим возражение, представлено заключение специалистов по результатам сравнительного анализа дизайна товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани и РОО «Федерация Функциональных Видов Спорта Новосибирской области» от 30.03.2018 (далее – заключение дизайнеров).

Относительно указанных дополнительных материалов следует отметить следующее.

Согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленное заключение

дизайнеров не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не может быть учтено в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения необидительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Исходя из требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные


произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктом 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №633076 с приоритетом от 19.06.2015 является комбинированным. Согласно описанию обозначения, представленному при подаче заявки №2015718797 на государственную регистрацию товарного знака, обозначение включает в свой состав слово «BERLOGA» (транслитерация – «берлога»), выполненное в оригинальной графической манере крупным шрифтом печатными буквами латиницы черного цвета с акцентом на букву «Е» в виде стилизованного следа когтей животного в форме трех наклонных полых красного цвета. Расположенный ниже словесный элемент «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита, исключен из правовой охраны товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №633076 предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; голубки из глины [мишени];

тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; катушки рыболовные; кегли; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; лески рыболовные; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; парaplаны; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки рыболовные; сетки спортивные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы

бильярдные; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары для игр; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры] и услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги спортивных лагерей».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на обозначения, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Монстр Энерджи Компани лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633076.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633076 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками [1] – [22], принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани и включающими в качестве индивидуализирующего элемента изобразительный


элемент «  ».





Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству №513730 с



приоритетом от 13.09.2012 [2]; «  » по свидетельству №484647 с приоритетом от



10.06.2011 [3]; «  » по свидетельству №448808 с приоритетом от 25.10.2010 [4];



«  » по международной регистрации №1048069 с приоритетом от 28.06.2010



[5]; «  » по свидетельству №555652 с приоритетом от 27.12.2013 [6]; «  » по




свидетельству №547249 с приоритетом от 06.11.2012 [7]; «  » по



свидетельству №547223 с приоритетом от 06.11.2013 [8]; «  » по свидетельству



№521271 с приоритетом от 27.09.2010 [9]; «  » по свидетельству №521599 с




приоритетом от 27.09.2010 [10]; «  » по свидетельству №492052 с приоритетом



от 02.02.2012 [11]; «  » по свидетельству №547135 с приоритетом от 29.10.2012




[14]; «  » по свидетельству №547218 с приоритетом от 29.10.2012 [15];






«  » по свидетельству №593863 с приоритетом от 06.11.2012 [18]; «  » по




свидетельству №585388 с приоритетом от 29.10.2012 [19]; «  » по свидетельству




№573242 с приоритетом от 06.11.2012 [20]; «  » по свидетельству №579920 с



приоритетом от 06.11.2012 [21]; «  » по свидетельству №573241 с приоритетом от 29.10.2012 [22] являются комбинированными, включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов словесные элементы, а также




изобразительный элемент «  », который выполнен в виде стилизованного следа от трех когтей животного.




Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству №478848 с



приоритетом от 07.12.2011[1]; «  » по свидетельству №534437 с приоритетом от



27.12.2013 [12]; «  » по свидетельству №327291 с приоритетом от 29.05.2006 [13];



«  » по свидетельству №447394 с приоритетом от 22.10.2010 [16]; «  » по



свидетельству №542972 с приоритетом от 12.03.2014 [17] являются изобразительными, где изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного следа от трех когтей животного.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №633076 предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к деятельности в области спорта.

Приведенные в возражении товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани распространяется на товары 05 класса МКТУ (пищевые биологически активные добавки), 29 класса МКТУ (напитки на основе молока), 30 класса МКТУ (напитки на основе чая), 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки, в том числе энергетические напитки, составы для изготовления напитков), 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) (см. противопоставления [3], [4], [7] - [16], [18] - [22]), товары 09 (защитные шлемы, каски, спортивные шлемы, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов, видеоигры), 16 (стикеры, переводные картинки), 18 (сумки, в том числе спортивные), 25 (одежда, головные уборы) классов МКТУ (см. противопоставления [1], [2], [5], [6]), услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов; продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных мероприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц» (см. противопоставление [17]).

Следует отметить, что деятельность по производству пищевых добавок, различных напитков, в том числе алкогольных и безалкогольных, канцелярских принадлежностей, одежды, обуви, головных уборов, в том числе для спортсменов, а также видеоигр, и деятельность, связанная с организацией спортивных мероприятий, не является однородной.

Услуги, указанные в 41 классе МКТУ оспариваемого товарного знака, оказываются различными организациями в области спорта (коммерческими и некоммерческими предприятиями, спортивными клубами и федерациями). Указанная сфера деятельности не связана с производственным процессом по изготовлению пищевой продукции, товаров широкого потребления, а также товаров специального назначения (например, защитной одежды). Товары 05, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков предназначены для удовлетворения спроса потребителей в пище, одежде, предметах быта, а услуги 41

класса МКТУ оспариваемого товарного знака направлены на приобретение хорошей спортивной формы, а также на отдых и развлечение. Сопоставляемые сферы деятельности не являются взаимозаменяемыми, не соотносятся ни по виду, ни по назначению. Следовательно, не являются однородными.

Не являются однородными услуги 41 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №633076 и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [17].

Услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров и услуг, представляют собой услуги либо по рекламе, либо по реализации товаров (услуг), оказываются третьим лицам рекламными агентствами или магазинами, предназначены для доведения до конечного потребителя информации о товаре (его свойствах) или для непосредственного введения этого товара (услуги) в гражданский оборот. Приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [17] услуги 35 класса МКТУ отличаются по своему назначению от услуг, указанных в перечне 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, что обуславливает вывод об их неоднородности.

Однако, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №633076 предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой различную спортивную и гимнастическую продукцию, а также защитное снаряжение.

Деятельность, связанная с производством спортивной и гимнастической продукции, не однородна сфере деятельности, связанной с производством продуктов, напитков, одежды, канцелярских принадлежностей, видеоигр, указанных в противопоставленных товарных знаках [1] – [22], как по виду (роду), так и по назначению, по условиям сбыта и по конечному потребителю.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки [1], [2], [5], [6] зарегистрированы в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «каска защитные/шлемы защитные, шлемы защитные для спортсменов, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов», 18 класса МКТУ «сумки спортивные, многоцелевые спортивные сумки, сумки для переноски, рюкзаки,

туристические сумки, сумки всех видов, включенные в 18 класс». Указанные товары представляют собой защитную одежду и сумки, предназначенные для спортсменов.



Защитная одежда и сумки спортивного назначения, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5], [6], имеют ту же область применения и места реализации, а, следовательно, совместную встречаемость в гражданском обороте, что и товары 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «маски фехтовальные; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; щитки [товары спортивные]», относящиеся к защитному снаряжению спортсменов и спортивным сумкам.

Указанное обуславливает вывод об однородности части товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №633076 с вышеуказанными товарами 09, 18 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5], [6].


Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №633076 и противопоставлений [1] - [22] на предмет их сходства показал следующее.

В основу противопоставленных товарных знаков [1] - [22] положен




изобразительный элемент «». Индивидуализирующий элемент «» выполнен в виде трех параллельных вертикально ориентированных полос с неровными краями, верхние части которых имеют утолщения и загнуты влево. В противопоставленных товарных знаках полосы выполнены в черной, белой, зеленой, голубой, красной цветовой гамме и расположены на белом фоне. Как следует из описания этого изобразительного элемента, приведенного при подаче заявок на регистрацию противопоставленных товарных знаков, в частности, [6], [7], [8] и т.д., он представляет собой след от когтей неизвестного животного. Указанная




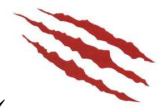
семантика изобразительного элемента «» приводится также Судом по интеллектуальным правам, например, по делу №СИП-265/2015. Кроме того, следует указать, что по ряду товарных знаков самим лицом, подавшим возражение,






указывается, что элемент «» представляет собой стилизованную букву «М» (см. например, описания товарных знаков, приведенные в заявках по товарным знакам [1], [4], [6], [9], [10], [13], [16], [17]).




В свою очередь оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №633076 является комбинированным, включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «BERLOGA», выполненный в оригинальной графической манере, где буква «Е» представляет собой три диагонально ориентированных полосы с неровными краями в виде следа когтей животного.



Несмотря на то, что изобразительные элементы «» и «» сравнимых товарных знаков характеризуются сходной внешней формой, выраженной в наличии трех полос с неровными краями и напоминающей след от когтей животного, в целом сопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление и воспринимаются по-разному в смысловом отношении.

Так, изобразительный элемент в составе оспариваемого товарного знака «» воспринимается в качестве стилизованной буквы «Е» и в совокупности со словом «BERLOGA» (транслитерация – «берлога» (зимнее логовище медведя)) вызывает ассоциации с таким животным как медведь.




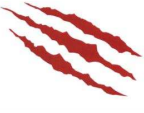
В свою очередь элемент «» в составе противопоставленных товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани, с одной стороны, ассоциируется с буквой «М» - первой буквой в слове «Monster», а, с другой стороны, вызывает


представление о следе когтей некоего фантастического существа – монстра, чудовища.

Кроме того, как справедливо было указано в отзыве правообладателя,

изобразительные элементы «  » и «  » в составе сравниваемых товарных знаков занимают разное пространственное положение, которое влияет на

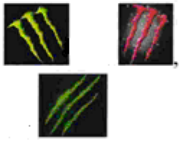
восприятие знаков в целом. Так, элемент «  » либо представляет собой самостоятельное изображение, либо расположен в верхней части противопоставленных товарных знаков, вследствие чего воспринимается в качестве


самостоятельно независимого элемента. В то же время элемент «  » композиционно связан со словесным элементом в оспариваемом товарном знаке

«  », неотделим от него, что позволяет воспринимать слово «BERLOGA» в качестве целостного элемента.


Также следует указать, что в противопоставленных комбинированных товарных знаках [3] - [8], [10], [14], [15], [18] - [22] и в оспариваемом товарном знаке слова «BERLOGA» и «MONSTER» выполняют основную индивидуализирующую функцию, поскольку могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

В части цветовой гаммы сопоставляемых товарных знаков следует отметить, что цвет не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом, поскольку спорные изобразительные элементы товарных знаков [1] – [22] компании Монстр Энерджи Компани используются в различной цветовой гамме, и не ассоциируются у потребителя с каким-либо конкретным цветом. Что же касается приведенных лицом, подавшим возражение, примеров фактического использования его изобразительного обозначения под иным наклоном и без соединительных полос в верхней части





(  ), то эти изображения не могут быть приняты во внимание в данном деле, поскольку сопоставительному анализу подлежат только зарегистрированные противопоставленные товарные знаки в том виде, как они приведены в Госреесте.

Таким образом, учитывая разное общее зрительное впечатление, оставляемое от восприятия оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, можно сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения друг с другом в целом, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №633076 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Что касается приведенного лицом, подавшим возражение, примера с товарным знаком  по свидетельству №620162, зарегистрированным в отношении узкого перечня услуг 41 класса МКТУ, и довода о необходимости применения единообразных подходов в экспертизе со ссылкой на товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани, то необходимо отметить, что основанием для отказа в регистрации этого товарного знака для изначально заявленного перечня товаров и услуг, в частности, 28, 41 классов МКТУ, явилось, в том числе, наличие признанных сходными до степени смешения товарных знаков

## БИРЛОГА

«**BEERЛОГА**» (свидетельство №367535), «**BEERLOGA**» (свидетельство

№322093),  (свидетельство №544111),  (свидетельство №533329).

В части довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Лицо, подавши возражение, приводит сведения о том, что на имя его предшественника – компании Хенсен Беверидж Компани, в Ведомстве по авторским правам США были зарегистрированы авторские права на такие





произведения дизайна как « » («стилизированный коготь с неровными концами»



№VA 1-789-900 от 11.10.2011), « » («дизайн в жестяной банке «MONSTER



ENERGY KHAOS» №VA 1-727-577 от 02.08.2010), « » («дизайн в



жестяной банке «MONSTER ENERGY» №VA 1-737-694 от 03.09.2010), « » («дизайн в жестяной банке «LO-CARB MONSTER ENERGY» №VA 1-737-654 от 03.09.2010).


В этой связи в ответ на довод правообладателя об отсутствии обнародования этих произведений на территории Российской Федерации необходимо указать, что в соответствии с Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений, ратифицированной как Россией, так и США, произведения, страной происхождения которых является одно из Договаривающихся государств, должны пользоваться в каждом из других Договаривающихся государств таким же объемом охраны, какой последние предоставляют произведениям своих собственных граждан (принцип «национального режима»). Следовательно, охраняемое на территории США авторское право на произведение дизайна, охраняется и на территории Российской Федерации.


Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака

«  » и приведенных в возражении произведений дизайна



Произведения дизайна, в отношении которых у компании Монстр Энерджи Компани имеются авторские права, содержат в своем составе изобразительные


элементы в виде стилизованного следа от когтей, тождественного элементу «  » противопоставленных товарных знаков [1] – [22], а также словесные элементы «MONSTER ENERGY», MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», «LO-CARB MONSTER ENERGY», расположенные ниже. Анализ оспариваемого товарного знака

на предмет его сходства с указанным элементом «  », а также с комбинированными обозначениями, в состав которых входит этот элемент, был приведен выше. Аналогичные выводы можно сделать и в отношении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и произведений дизайна лица, подавшего возражение.

В связи с отсутствием тождества или сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №633076 и принадлежащими лицу, подавшему возражение, произведениями дизайна, нет оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №633076 не соответствующей пункту 9 статьи 1483 Кодекса.


Необходимо также констатировать, что в силу сделанного выше вывода об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый знак «  », как было указано выше, ассоциируется с медведем и его логовищем, в целом носит фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ. Следовательно, оспариваемый товарный знак сам по себе не способен вызывать не соответствующих действительности представлений ни о товаре, ни о месте его происхождения.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

В материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, производящего товары под оспариваемым товарным знаком

«  », и воспринимает его в качестве товарного знака компании Монстр Энерджи Компани, в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ.

Следует констатировать, что представленные в материалах возражения распечатки из сети Интернет о деятельности компании Монстр Энерджи Компани, часть из которых на иностранном языке без перевода, не свидетельствуют о том, что данное лицо осуществляло на территории Российской Федерации деятельность по производству и реализации товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ. Из этих распечаток усматривается, что компания Монстр Энерджи Компани, являясь производителем энергетических напитков и различной сувенирной продукции (в том числе одежды, аксессуаров), активно продвигает эту продукцию в рамках спонсорских мероприятий, связанных с гонками на различных транспортных

средствах, концертах и конвенциях. При этом вся информация о приведенных в представленных распечатках мероприятиях спортивной направленности не касается территории Российской Федерации.

Следует отметить, что оказание спонсорской помощи при организации спортивных соревнований не свидетельствует о том, что спонсора следует рассматривать в качестве организатора этого мероприятия. В данном случае компания Монстр Энерджи Компани фактически выступает в качестве заказчика (т.е. потребителя), которому в обмен на спонсорскую помощь предоставляется третьим лицом услуга по рекламе его товаров в рамках определенного спортивного мероприятия.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) 28, 41 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №633076 была произведена с нарушением действовавшего на дату его приоритета законодательства, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №633076.**