


**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 16.09.2019 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 №2018705590, при этом установила следующее.

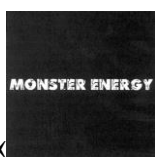


Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018705590 с конвенционным приоритетом от 16.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво».

Роспатентом 16.05.2019 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 30, 32, 33 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:


« **MONSTER PLANET** » [1] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);

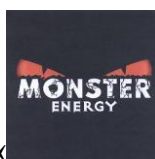


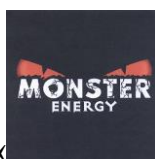
«  » [2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);

« **MONSTER BLACK** » [3] (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012);



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



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


« **MONSTER GREEN** » [11] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER BLUE**» [12] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER YELLOW**» [13] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER RED**» [14] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



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

«**MONSTER ENERGY**» [16] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

«**MONSTER**» [17] (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 и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР», насчитывающую 230 товарных знака;

- при этом многие из противопоставленных товарных знаков имеют более поздний приоритет, чем принадлежащие заявителю товарные знаки «JAVA MONSTER» (свидетельства №339859, №448808, №450769, №450771), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365), «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство №449366), «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №466004), «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003);


- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [17];

- 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 значением «чудовищная активность плюс кипучая энергия», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков;



- доминирующий элемент «» заявленного обозначения является зарегистрированным товарным знаком заявителя (свидетельства 3327291, №447394, №478848, №534437, №542972, №595697, №622724, №595671, №610781) и ассоциируется с продукцией компании Монстр Энерджи Компани;

- 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;

- продукция заявителя в таких вариантах упаковки

«  » реализуется в крупных торговых сетях «ТВОЙ ДОМ», «МЕТРО», на автозаправках «ВР»;

- потребители продукции четко различают продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков на популярных сайтах [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://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;

- заявитель согласен с дискламацией входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «ENERGY» и «JUICE», что касается слова «JUICED», то он не характеризуют заявленные товары, поскольку в совокупности со словом «MONSTER» образует словосочетание с фантазийным значением «чудовищный накаченный».

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 российских регистраций, произведенных на имя заявителя;
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и [www.hansens.com](http://www.hansens.com), с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram;

- Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
- Распечатки с сайтов [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://www.unipack.ru).

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

С учетом даты (16.08.2017) конвенционного приоритета заявки №2018705590 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 №201875590 с конвенционным приоритетом от 16.08.2017 является комбинированным, включает в свой состав





изобразительный элемент «  » в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER», «JUICED», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Ниже располагаются словесные элементы «ENERGY», «JUICED», выполненные в стандартной шрифтовой манере буквами латинского алфавита, соединенные математическим знаком «+». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво».

Из общедоступных источников информации (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru); <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>; <http://dictionaries.cambridge.org>) следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «JUICED» - сочный; в виде сока; выжимать, поливать соком; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность; энергетический»; «JUICE» - сок.

Следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой набор элементов «MONSTER», «JUICED» «ENERGY», «+», «JUICE», которые в совокупности не образуют какой-либо осмысленной фразы.

При этом слова «JUICED» («сочный; выжимать сок»), «JUICE» («сок»), исходя из семантики слова «сок» (жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур), представляют собой описательные элементы заявленного обозначения, указывает на вид и свойства (в том числе состав) заявленных товаров, вследствие чего является неохраняемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Аналогичный вывод можно сделать в отношении словесного элемента «ENERGY» («энергетический»), представляющий указание на свойства товаров 32 класса МКТУ, относящимся к напиткам (энергетические напитки («энергетики», «энерготоники») – безалкогольные или


слабоалкогольные напитки, в которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект).


Исходя из доводов поступившего возражения, относительно неохраноспособности слов «ENERGY», «JUICE» заявитель не возражает.



Что касается приведенного в возражении довода о том, что словесный элемент «JUICED» воспринимается в совокупности со словом «MONSTER» в качестве словосочетания со значением «чудовищный накаченный», то он не подтверждается какими-либо словарно-справочными данными.

Необходимо указать, что решение Роспатента об отказе в государственной



регистрации товарного знака «» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками

«**MONSTER PLANET**» [1], «» [2], «**MONSTER BLACK**» [3],

«» [4], «» [5], «**MONSTER ORIGINAL**» [6],

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [7], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [8], «**МОНСТР**» [9],

«**MONSTER**» [10], «**MONSTER GREEN**» [11], «**MONSTER BLUE**» [12],

«**MONSTER YELLOW**» [13], «**MONSTER RED**» [14] (свидетельство №541032 с

приоритетом от 19.04.2012), «» [15], «**MONSTER ENERGY**» [16],

«**MONSTER**» [17] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Также как заявленное обозначение, противопоставленные товарные знаки [1] – [17] характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER» / «МОНСТР», являющегося серияобразующим элементом приведенных противопоставлений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [17] 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, поскольку на них падает логическое ударение.

Относительно довода заявителя о доминировании в составе заявленного обозначения изобразительного элемента следует отметить, что, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом, как указано выше, в сравниваемых обозначениях является словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР».

Коллегия также приняла к сведению аргументацию заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений, однако 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.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [17] показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, относящиеся к пиву и безалкогольным напиткам, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [17], а также однородность товаров

32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Следует констатировать, что приведенный в возражении довод о наличии исключительных прав компании Монстр Энерджи Компани на ряд товарных знаков со словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР» не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В этой связи следует принять во внимание то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [17] также образуют серию, основанную на наличии в их составе словесного элемента «MONSTER» / «МОНСТР». При этом входящие в серию товарных знаков Клинецкого Е.Ф. товарный знак «MONSTER» [17] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 имеет более раннюю дату приоритета в отношении товаров 32 класса МКТУ, чем упомянутые в возражении товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани.

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 « » по заявке №2018705590.

Таким образом, 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] – [17] в целом, несмотря на отдельные отличия.

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] – [17] 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](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://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» [17] 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 16.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2019.**