


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 17.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2014742271 с приоритетом от 16.12.2014 зарегистрирован 07.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №598024 на имя компании НБА Пропертиз, ИНК., Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, США (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 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 №598024 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №598024 сходен до степени смешения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса с товарными знаками, принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани, а именно:




«» по свидетельству №327291 с приоритетом от 29.05.2006, зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ [1];




«» 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 [2];




«» по свидетельству №521271 с приоритетом от 27.09.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ [3];




«» по свидетельству №521599 с приоритетом от 27.09.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ [4];




«» по свидетельству №447394 с приоритетом от 22.10.2010, зарегистрированным в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ [5];




«» по свидетельству №448808 с приоритетом от 25.10.2010, зарегистрированным для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ [6];



«» по свидетельству №484647 с приоритетом от 10.06.2011, зарегистрированным для товаров 05 класса МКТУ [7];



«» по свидетельству №478848 с приоритетом от 07.12.2011, зарегистрированным для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ [8];



« ENERGY DRINK » по свидетельству №492052 с приоритетом от 02.02.2012, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ [9];



« ENERGY DRINK » по свидетельству №513730 с приоритетом от 13.09.2012, зарегистрированным для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ [10];



« MONSTER ENERGY DRINK ULTRA » по свидетельству №547135 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [11];



« LOCAL MONSTER ENERGY » по свидетельству №547218 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [12];



« MONSTER ENERGY AMBULATORY SERIES » по свидетельству №547249 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [13];



« LOCAL MONSTER ENERGY » по свидетельству №547223 с приоритетом от 06.11.2013, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [14];



« MONSTER ENERGY » по свидетельству №555652 с приоритетом от 27.12.2013, зарегистрированным в отношении товаров 09, 16, 18 классов МКТУ [15];



« » по свидетельству №534437 с приоритетом от 27.12.2013, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ [16];



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



« MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO » по свидетельству №585388 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [18];



« MONSTER ENERGY ASSAULT » по свидетельству №573241 с приоритетом от 29.10.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [19];



« MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO » по свидетельству №547249 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [20];



« MONSTER ENERGY » по свидетельству №569161 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным для товаров 14 класса МКТУ [21];



« MONSTER ENERGY » по свидетельству №593863 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [22];



« MONSTER ENERGY ASSAULT » по свидетельству №573242 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [23];




« MONSTER ENERGY ZERO ULTRA » по свидетельству №579920 с приоритетом от 06.11.2012, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [24];

- в оспариваемом товарном знаке графический элемент, выполненный в виде следа от когтей животного («хищника» - от англ. «raptor»), 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 характерными неровными контурами, изображения являются симметричными, совпадает смысловое значение, сравниваемые обозначения выполнены в черно-белой цветовой гамме;




- при этом изобразительный элемент «  » положен в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение, хорошо узнаваемую потребителем;

- противопоставленные товарные знаки по международной регистрации №1048069 и свидетельствам №478848, №513730, №555652 зарегистрированы в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, представляющих собой различные спортивные принадлежности и защитный инвентарь, полиграфическую продукцию, сумки, одежду, услуги по продвижению товаров, которые однородны товарам и услугам 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении большого количества товаров разных классов (05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33), и, учитывая такое множество и разнообразие, потребитель может решить, что товары



(услуги), маркированные товарным знаком «  », являются продолжением серии продукции компании Монстр Энерджи Компани, что не соответствует действительности;

- оспариваемый товарный знак, ассоциируется с лицом, подавшим возражение, а, следовательно, вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, для маркировки которых он предназначен;

- 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;

- 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;

- факт популярности и известности на российском рынке обозначения в виде следа от когтей животного был установлен Судом по интеллектуальным правам в деле №СИП-169/2014;

- проведенный опрос общественного мнения с целью выявления характера



сравнительного восприятия товарных знаков «  » и «  », по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает обоснованность опасений компании Монстр Энерджи Компани относительно сходства сравниваемых товарных знаков до степени их смешения, а также способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции;

- по мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, можно рассматривать в качестве недобросовестных.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

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

- (1) сведения о товарном знаке по свидетельству №598024;
- (2) Распечатка из словаря Мультитран;
- (3) Описание товарного знака, сделанные правообладателем при подаче заявки на его регистрацию;
- (4) Информация о компании Монстр Энерджи Компани;
- (5) Копии свидетельств о регистрации авторских прав;

(6) Распечатки из социальных сетей;

(7) Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-169/2014, копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-258/2018;

(8) Распечатки из поисковых сетей;

(9) Социологический опрос.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №598024, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, выбрана неверная правовая база для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024, поскольку с учетом его приоритета применяются 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);

- противопоставленные товарные знаки условно могут быть разбиты на две группы – А и Б, где товарные знаки группу А не могут быть приняты во внимание, поскольку зарегистрированы для товаров и услуг 05, 14, 29, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, неоднородных товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, обосновывая свои доводы, указывает на наличие у него исключительного права на серию товарных знаков, известную потребителю, однако маловероятно, что потребитель при покупке товаров будет сверяться с реестром товарных знаков, а, кроме того, о серии можно говорить только в отношении 13 товарных знаков, зарегистрированных для товаров 05 класса МКТУ и 6 товарных знаков для 32 класса МКТУ;

- также отсутствуют основания для вывода о том, что услуги 35 класса МКТУ,

указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №542972, связанные с продвижением товаров, однородных услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- что касается противопоставленных товарных знаков группы Б, зарегистрированных для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ, то они не являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку отличаются визуально и концептуально: оспариваемый товарный знак включает изображение стилизованного мяча в кольце баскетбольной корзины, брошенный командой «TORONTO RAPTORS», а противопоставленные товарные знаки включают стилизованную букву «М», являющуюся первой буквой наименования компании Монстр Энерджи Компани и ассоциирующуюся со стекающими каплями энергетического напитка, производителем которого является лицо, подавшее возражение;

- довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя ввиду наличия в его составе следа от когтей животного, ассоциирующегося с продукцией и услугами компании Монстр Энерджи Компани, необоснован, поскольку неочевидно, что потребитель будет воспринимать рваные линии в оспариваемом товарном знаке в подобном ключе, а, кроме того, представленные в возражении сведения об известности энергетических напитков компании Монстр Энерджи Компани относятся к территории США и никоим образом не связаны с какой-либо известностью противопоставленных товарных знаков в отношении деятельности по производству товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов в России;

- решение судов по делам, упомянутым в возражении, не имеют отношения к данному делу;

- документы возражения, касающиеся наличия у компании Монстр Энерджи Компани авторских прав, плохого качества и практически нечитаемые, в связи с чем их анализ невозможен, при этом в возражении не приводятся основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024 по авторскому праву, и, кроме того, изображение,

представленное в оспариваемом товарном знаке, отличается от объекта авторского права с регистрационным номером VA 1-789-900, а на других документах объекты авторского права определить невозможно;


- потребителя энергетических напитков компании Монстр Энерджи Компани и фанаты баскетбольной команды «TORONTO RAPTORS» не могут ошибиться относительно источника происхождения покупаемой ими продукции, маркируемой сопоставляемыми товарными знаками, в силу информированности фанатов о товарном знаке любимой команды, а также в силу специфики каналов сбыта товаров;

- результаты опроса общественного мнения, приведенные в возражении, являются недостоверными, а выводы некорректными согласно исследованию, проведенному для правообладателя ООО «Аналитическая социология»;

- рассмотрение приведенных в возражении доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», относится к компетенции антимонопольных органов и суда;

- компания Монстр Энерджи Компани подавала возражения против



предоставления правовой охраны товарному знаку «» в Турции, Перу, Норвегии, однако в удовлетворении их было отказано, поскольку сопоставляемые знаки не были признаны сходными до степени смешения.

С учетом приведенных доводов в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598024.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (копии):



(10) первые листы заявки №2012732007 (свидетельство №513730);

(11) первые листы заявки №2013745247 (свидетельство №555652);

(12) результаты информационного поиска в автоматизированной системе «Товарные знаки РФ» на сходство изобразительных элементов товарных знаков;

(13) статья о товарном знаке «TORONTO RAPTORS»;

(14) анализ соответствия аналитического отчета «Характер сравнительного

восприятия товарных знаков «  » и «  » среди потребителей Москва и Санкт-Петербург по итогам социологического исследования, проведенного ООО «Аналитическая социология»;

(15) решения иностранных патентных ведомств по вопросу сходства товарных

знаков «  » и «  ».

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

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи (16.12.2014) заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Кодекс и 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.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №598024 с приоритетом от 16.12.2014 является комбинированным. Согласно описанию обозначения, представленному при подаче заявки №2014742271 на государственную регистрацию товарного знака, обозначение включает в свой состав стилизованное изображение баскетбольного мяча, линии швов которого выполнены в виде рваного следа от когтей, мяч обрамлен кольцом, на фоне которого оригинальным шрифтом выполнено словосочетание «TORONTO RAPTORS» (в переводе с английского языка - «хищники Торонто»), обладающее фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ.

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 товарные знаки, 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 №598024.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками [1] – [24], принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани и включающими в качестве индивидуализирующего элемента изобразительный

элемент «  ».



Противопоставленные товарные знаки «MONSTER» [2] по международной



регистрации №1048069 с приоритетом от 28.06.2010; «ENERGY» [3] по свидетельству



№521271 с приоритетом от 27.09.2010; «M» [4] по свидетельству №521599 с



приоритетом от 27.09.2010; «JAWA MONSTER» по свидетельству №448808 с приоритетом от



25.10.2010 [6]; «MONSTER ENERGY» [7] по свидетельству №484647 с приоритетом от 10.06.2011;



«ENERGY DRINK» [9] по свидетельству №492052 с приоритетом от 02.02.2012; «ENERGY DRINK» [10] по



свидетельству №513730 с приоритетом от 13.09.2012; «MONSTER ENERGY ZERO ULTRA» [11] по свидетельству



№547135 с приоритетом от 29.10.2012; «LOCAL MONSTER ENERGY» [12] по свидетельству №547218 с



приоритетом от 29.10.2012; «MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» [13] по свидетельству №547249 с приоритетом



от 06.11.2012; «LOCAL MONSTER ENERGY» [14] по свидетельству №547223 с приоритетом от




06.11.2013; «MONSTER ENERGY» [15] по свидетельству №555652 с приоритетом от 27.12.2013;



«MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» [18] по свидетельству №585388 с приоритетом от 29.10.2012; «MONSTER ENERGY ASSAULT» [19] по





свидетельству №573241 с приоритетом от 29.10.2012; «  » [20] по свидетельству

№547249 с приоритетом от 06.11.2012; «  » [21] по свидетельству №569161



с приоритетом от 06.11.2012; «  » [22] по свидетельству №593863 с




приоритетом от 06.11.2012; «  » [23] по свидетельству №573242 с приоритетом




от 06.11.2012; «  » [24] по свидетельству №579920 с приоритетом от 06.11.2012,


являются комбинированными, включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов словесные элементы, а также изобразительный



элемент «  ».



Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству №327291 с

приоритетом от 29.05.2006 [1]; «  » [5] по свидетельству №447394 с приоритетом



от 22.10.2010; «  » [8] по свидетельству №478848 с приоритетом от 07.12.2011;



«  » [16] по свидетельству №534437 с приоритетом от 27.12.2013; «  » [17] по

свидетельству №542972 с приоритетом от 12.03.2014 являются изобразительными.

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

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №598024 предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Приведенные в возражении товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани распространяется, в частности, 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), 14 класса МКТУ (силиконовые наручные ремешки, повязки; силиконовые браслеты; изделия ювелирные) (см. противопоставления [1], [3] - [7], [9], [11] - [14], [16], [18] - [20] – [24]). Следует отметить, что деятельность лица, подавшего возражение, по производству пищевых добавок, различных напитков, в том числе алкогольных и безалкогольных, а также ювелирных украшений, и деятельность правообладателя, связанная с производством товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, оспариваемого товарного знака, не является однородной, поскольку производимы товары и услуги не соотносятся по виду/роду, имеют разное назначение, отличаются условиями реализации.

Вместе с тем правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2], [8], [10], [15], [17] предоставлена в отношении товаров 09 *«защитные шлемы, каски, спортивные шлемы, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов, видеоигры»*, 16 *«наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; наборы для аппликации, включающие наклейки самоклеящиеся и картинки переводные [канцелярские товары]; картинки переводные; афиши, плакаты»*, 18 *«сумки, вещевые мешки, сумки/портфели школьные, ранцы, рюкзаки, сумки спортивные, сумки женские, сумки для переноски для различных целей; сумки для альпинистов, сумки туристские, сумки для ношения детей, сумки дорожные»*, 25 *«одежда, головные уборы, а именно футболки, майки с короткими рукавами, рубашки с капюшонами, трикотажные рубашки с капюшонами, бумажные спортивные свитера, куртки, брюки, банданы [платки], повязки для головы, налобные повязки [одежда] и перчатки, шапки, круглые шапочки без полей [головные уборы]»* классов МКТУ, услуг 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».

Товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15] однородны таким товарам 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как *«каска защитные, шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; маски защитные; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; на зубники; наколенники для рабочих; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; очки спортивные; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; шлемы защитные для спортсменов; магнитные носители информации; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; программное обеспечение; видеокассеты; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров»*, поскольку сравниваемые товары представляют собой различные средства защиты для человека, в том числе используемые спортсменами, а также программное обеспечение и записанную на магнитных носителях устройствах информацию, которая может относиться к видеоиграм.

Иные товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, представляющие собой приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, изменения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; торговые автоматы и механизмы с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки

информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15] не являются.

Также необходимо отметить, что вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ «защитные шлемы, каски, спортивные шлемы, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов», а также товары 18 класса МКТУ «сумки спортивные» противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15], однородны товарам 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; воланы для игры в бадминтон; диски спортивные; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности], оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мячи для игры; наколенники [товары спортивные]; 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; пояса для плавания; принадлежности для стрельбы из лука; 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; сетки спортивные; сетки теннисные; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение

альпинистское; снегоступы; сноуборды; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]» оспариваемого товарного знака, поскольку представляют собой различную спортивную и гимнастическую продукцию, а также защитное снаряжение и экипировку спортсменов. Иные товары 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, представляющие собой игры и игрушки, оборудование для рыбалки, не являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15].

Товары 16 класса МКТУ «*наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; наборы для аппликации, включающие наклейки самоклеящиеся и картинки переводные [канцелярские товары]; картинки переводные; афиши, плакаты*» противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15] однородны таким товарам 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «*печатная продукция; атласы; афиши, плакаты; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; каталоги; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; материалы графические печатные; марки почтовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; песенники; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; транспаранты [канцелярские товары]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением тканевых*», поскольку представляют собой различную типографскую продукцию, реализуемую в отделах канцелярских принадлежностей и книжных магазинах, палатках с прессой. Иные товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака,

представляющие собой бумагу и картон, материалы для переплетных работ, фотоснимки, клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторское оборудование, учебные материалы, материалы для упаковки, карты игральные, шрифты и клише типографские, не являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15].

Товары 18 класса МКТУ *«сумки, вещевые мешки, сумки/портфели школьные, ранцы, рюкзаки, сумки спортивные, сумки женские, сумки для переноски для различных целей; сумки для альпинистов, сумки туристские, сумки для ношения детей, сумки дорожные»* противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15] однородны всем указанным в перечне оспариваемого товарного знака товарам 18 класса МКТУ, за исключением товаров, представляющих собой шкуры животных, хлысты, кнуты, принадлежности для лошадей и иных животных, шорные изделия, а также оболочки колбасные, а также зонты и трости.

Товары 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [8], [10], [15] однородны всем товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку все являются товарами одного рода – одеждой.

Что касается услуг 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»* противопоставленного товарного знака [17], то они представляют собой либо рекламную деятельность, либо деятельность 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.

В свою очередь услуги, указанные в 41 классе МКТУ оспариваемого товарного знака, оказываются различными организациями в области спорта

(коммерческими и некоммерческими предприятиями, спортивными клубами и федерациями), а также учебными заведениями и организациями, специализирующимися на услугах в сфере развлечений, культурно-массовых мероприятий. Указанная сфера деятельности не связана с производственным процессом по изготовлению пищевой продукции, товаров широкого потребления, а также товаров специального назначения (например, защитной одежды).



Товара 05, 09, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков предназначены для удовлетворения спроса потребителей в пище, одежде и аксессуарах, 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.


Коллегия приняла к сведению правоприменительную практику (7) в отношении споров по товарным знакам компании Монстр Энерджи Компани, на которую ссылается лицо, подавшее возражение. Вместе с тем анализ указанных в возражении дел показал, что суды широко трактуют однородность товаров (услуг) в случае высокого сходства сопоставляемых товарных знаков.


В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №598024 и противопоставленных товарных знаков [1] - [24] на предмет их сходства показал следующее.

В основу противопоставленных товарных знаков [1] - [24] 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 указывает лицо, подавшее возражение, этот изобразительный элемент представляет собой след от когтей неизвестного животного. Вместе с тем, по ряду товарных знаков самим лицом, подавшим возражение, при подаче заявок указывается, что

элемент «  » представляет собой стилизованную букву «М» (см. например, описания товарных знаков, приведенные в заявках по товарным знакам [1], [3] - [6], [8], [15], [17]).


В свою очередь оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №598024 является комбинированным, включает в свой состав словосочетание «TORONTO RAPTORS» (в переводе с английского – «хищники Торонто») и индивидуализирующий изобразительный элемент в виде баскетбольного мяча в кольце. Линии швов мяча расположены наклонно в виде рваного следа от когтей.

Как справедливо отметил правообладатель, сопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом по смыслу.

Так, в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующий изобразительный элемент выполнен в виде баскетбольного мяча круглой формы, вызывает представление о спортивной игре баскетбольной команды НБА, а 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, спорные изобразительные элементы в виде неровных полос в составе оспариваемого товарного знака «  » 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 в оспариваемом товарном



знаке «» полосы композиционно связаны с футбольным мячом, неотделимы от него, что позволяет воспринимать этот изобразительный элемент в качестве целостного элемента.

Таким образом, установленные отличия оспариваемого товарного знака по свидетельству №598024 и противопоставленных товарных знаков [1] – [24] обуславливают вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при сопровождении в том числе и формально однородных товаров (услуг). Следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №598024 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Следует отметить, что согласно представленным правообладателем документам (15) отсутствие сходства сопоставляемых обозначений было установлено также патентными ведомствами Турции, Перу и Норвегии.


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

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.



Коллегия приняла к сведению доводы возражения об известности товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани, возникшей в результате деятельности по продвижению выпускаемых ей энергетических напитков, в частности, путем спонсорской поддержки различных спортивных команд, занимающихся экстремальными видами спорта, и музыкальных мероприятий, активному позиционированию компании в социальных сетях (4), (6), (8). Указанные доводы основываются на выводах Суда по интеллектуальным правам (7), и, как отмечается

самим судом в постановлении от 29.12.2018 по делу №СИП-258/2018, имеют силу преюдиции. Согласно данному постановлению Суда по интеллектуальным правам возможность введения в заблуждение в отношении изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.



Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с товарными знаками [1] – [24] компании Монстр Энерджи Компани.

В силу изложенного нет оснований полагать, что потребитель продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком «  », будет ассоциировать ее с деятельностью компании Монстр Энерджи Компани, а, значит, введется в заблуждение.

Вместе с тем, аргументируя свою позицию, лицо, подавшее возражение, также ссылается на результаты опроса общественного мнения (9), подготовленный ООО «Аналитическая Социология» в 2019 году. Опрос проводился среди совершеннолетних потребителей Москвы и Санкт-Петербурга с целью определить

характер сравнительного восприятия товарных знаков «  » и «  » с точки зрения их сходства до степени смешения и способности создавать у потребителей впечатление о товарах, маркируемых этими знаками, как принадлежащих или имеющих отношение к этому производителю.



Как следует из документа (9), половина опрошенных респондентов (52,9%) сочла сравниваемые товарные знаки сходными. По мнению 10,6% опрошенных,

товары, маркированные обозначениями «  » и «  », производятся одной компаний, 31% полагают, что связанными между собой компаниями.

Вместе с тем, следует констатировать, что указанный опрос общественного мнения не может считаться репрезентативным, поскольку проводился только в двух городах Российской Федерации с небольшим количеством участников – 1200 человек. При этом, согласно результатам опроса, товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани и НБА Пропертиз, Инк. имеют низкий уровень известности, что идет в разрез с выводами Суда по интеллектуальным правам, приведенным выше.

Более того, анализ опроса показал, что все выводы по результатам проведенного опроса делались не в отношении оспариваемого товарного знака



«», а повернутого на 90 градусов обозначения «», что делает результаты опроса недостоверными.



Кроме того, как отмечается в рецензии (14) на вышеуказанный отчет, подготовленной ФГБУН ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы», заявленная тема не соответствует указанным в отчете целям и задачам исследования, текст отчета содержит множество методических и методологических несоответствий, ошибок и опечаток лексическо-грамматического характера, возникает ряд серьезных вопросов к репрезентативности выборки в отношении необходимой целевой группы и географии, а также к инструментарию проведенного исследования, указывающих на необоснованность полученных результатов и их явное несоответствие действительности.


Все вышеизложенное в совокупности нивелирует результаты представленного опроса и его достоверность.


Таким образом, оценивая все вышеизложенное в совокупности, у коллегии отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №598024 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.


Коллегия обращает внимание, что лицо, подавши возражение, отмечая известность принадлежащих ему товарных знаков, приводит сведения о том, что



элемент «  » является объектом дизайна и охраняется в США следующими


свидетельствами о регистрации авторских прав: «  » («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 необходимо отметить, что вышеназванная информация были приняты коллегией к сведению, однако касались аргументации позиции лица, подавшего возражение, в рамках пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Какого-либо анализа на предмет сходства оспариваемого товарного знака с этими объектами авторских прав в возражении не приводится, как и не указано, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598024 нарушает авторские

права компании Монстр Энерджи Компани на обозначение «  ». В этой связи оснований для рассмотрения поступившего возражения по пункту 9 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу чего поступившее возражение по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции об охране

промышленной собственности и статьей 14 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции», коллегией не рассматривается.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №598024 не подпадает под приведенные в поступившем возражении требования пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для его удовлетворения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598024.