

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 17.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие «Бытовик», Московская обл., пос. Малаховка (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716845, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012716845 с приоритетом от 24.05.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSIAN MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.02.2014 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716845 в отношении всех товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктам 6, 7 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «MONSTER», а именно с ранее зарегистрированными товарными знаками по

свидетельствам №484647, №474572, №473794, №474679, №472356, №474711, №481624, №481623, №481015, №476098, №475787, №474027, №480480, №477768, №472455, №474972, №449366, №449365, №450771, №448808, №450769, №468774, №482510, №497819, №502965 и с ранее заявленными обозначениями по заявкам №2012725137, №2010735269, №2010735259, которые были зарегистрированы в качестве товарных знаков за №513607, №513691 на имя Монстр Энерджи Компани, 550 Моника Сёркл, Свит 201, Корона, штат Калифорния 92880, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» под № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019), право пользования и распоряжения которым (без права уступки) от имени Российской Федерации предоставлено Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

- с серией комбинированных товарных знаков, включающих словесные элементы «RUSSIAN VODKA», зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ под № 38237, №38388, №38390 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», признанным общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее – Перечень ОИ) под № 40) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под № 65 в отношении товара «водка», право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 (свидетельство № 65/1 с приоритетом от 14.03.2003);

- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (свидетельство № 65/3 с приоритетом от 10.09.2004);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/4 с приоритетом от 25.09.2007);
- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», Москва (свидетельство № 65/5 с приоритетом от 14.04.2008);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград (свидетельство № 65/6 с приоритетом от 14.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (свидетельство № 65/7 с приоритетом от 02.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (свидетельство № 65/8 с приоритетом от 13.04.2009);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», г. Ульяновск (свидетельство № 65/9 с приоритетом от 22.10.2008);
- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», Москва (свидетельство № 65/10 с приоритетом от 11.03.2011);
- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/11 с приоритетом от 31.07.2008);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», г. Нижний Новгород (свидетельство № 65/12 с приоритетом от 27.03.2009);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», г. Краснознаменск (свидетельство № 65/13 с приоритетом от 13.04.2009);
- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово (свидетельство № 65/14 с приоритетом от 18.05.2011);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», г. Балашиха (свидетельство № 65/15 с приоритетом от 13.07.2010);
- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», г. Пушкино (свидетельство № 65/16 с приоритетом от 13.07.2010).

В возражении от 17.04.2014, поданном в палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не является фонетически, семантически и графически сходным с противопоставленными знаками за счет наличия в нем словесного элемента «RUSSIAN»;

- потребители хорошо знают напиток MONSTER заявителя, поскольку напитки с таким названием выпускаются заявителем и его лицензиатом с 2009 г., напитки же компании МОНСТР ЭНЕРДЖИ на территории России до середины 2012 года не поступали в продажу и не известны рядовому потребителю;

- заявителю принадлежат регистрации товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154 с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки;

- противопоставленные товарные знаки, принадлежащие компании МОНСТР ЭНЕРДЖИ, не образуют серию;

- заявленное обозначение имеет иное смысловое значение по сравнению со всеми противопоставленными знаками, включающими словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RUSSIAN MONSTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №476098, №475787, №480480, №475455, №449366, №449365, №513607, №513691 [1] представляют собой словесные обозначения «БЛЭК МОНСТР», «МИДНАЙТ МОНСТР», «БЛАК МОНСТР», «БЛЕК МОНСТР», «ДЖАВА МОНСТР», «ЯВА МОНСТР», «ИМПОРТ МОНСТР», «МОНСТР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №481015 [2] представляет собой словесное обозначение «Черный Монстр», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №481623, №481624, №474711, №450771 [3] представляют собой словесные обозначения «AMERICAN MONSTER», «U.S.A. MONSTER», «YANKEE MONSTER», «JAVA MONSTER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №474027, №477768, №474972, №482510, №474679, №472356, №497819 [4] представляют собой словесные обозначения «MIDNITE MONSTER», «BLAK MONSTER», «BLACK MONSTER», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER RIPPER», «BLACK MONSTER KHAOS»,

«MONSTER RENAB», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №448808 [5] является комбинированным и состоит из словесного элемента «JAVA MONSTER», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения трех вертикальных полос белого цвета с черным контуром с неровными краями, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №484647 [6] является комбинированным и состоит из словесного элемента «MONSTER ENERGY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения трех вертикальных полос белого цвета с черным контуром с неровными краями, расширяющихся снизу вверх с утолщением в их верхней части.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502965 [7] является комбинированным и состоит из словесного элемента «MONSTER ENERGY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного на фоне черного прямоугольника. Неохраняемый элемент товарного знака: Energy.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №450769 [8] представляет собой словесный элемент «JAVA MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №468774, №474572, №473794 [9] представляют собой словесные обозначения «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE», «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Неохраняемым элементом в товарных знаках является слово «JUICE».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-9] предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2012725137 [10] представляет собой словесное обозначение «MONSTER RENABITUATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №38389, №38237, №38388, №38390 [11] и общеизвестный товарный знак [12] представляют собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаков действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак [13] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую в качестве неохраняемых словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ». Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем, красном, бежевом, желто-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 05, 29-32, 34 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Противопоставленное НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА» [14] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товара «водка».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные обозначения [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10] являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «MONSTER/МОНСТР».

Сравнение заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3, 5, 8] показало, что они являются еще более сходными, поскольку построены по одному принципу (географическое наименование в сочетании со словом «MONSTER»), и как было установлено выше, содержат тождественный словесный элемент «MONSTER».

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.



При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разное количество слов, наличие иного слова, графические элементы) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается довода заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» по свидетельствам №415828, №316513, №222272, №434154 с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки, то он не опровергает вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10].

Анализ перечня товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленному обозначению (в части: пищевые биологические добавки, безалкогольные напитки, алкогольные напитки, напитки на основе чая и т.п.), и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-9] и заявлено обозначение [10], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (биологические добавки, безалкогольные и алкогольные напитки, напитки на основе чая), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [11-14] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные словесные элементы «RUSSIAN»/«RUSSKAYA»/«РУССКАЯ».

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого охраняются

противопоставленные знаки, относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки) и соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В свою очередь, установленный факт сходства заявленного обозначения до степени смешения с наименованием места происхождения товара препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, в отношении любых товаров.

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2014.**