

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, рассмотрела поступившее 18.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728542, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021728542 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.06.2022 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 пунктов 1 и 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «®» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и включающими в свой состав словесные элементы «DRY», «MONSTER», «MONSTERS», «МОНСТРЫ», «РЕМОНСТР»:

U.DRY

- с товарным знаком «**U.DRY**» [1] (свидетельство №522087 с приоритетом от 27.06.2013), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эльфарма.ру», 105118, Москва, ул. Буракова, д.27, корп.2, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

DRY.Q

- с товарным знаком со словесным элементом «**DRY.Q**» [2] (свидетельство №497569 с приоритетом от 29.08.2012, срок действия продлен до 29.08.2032), зарегистрированным на имя Маунтин Хардвейп, Инк., 14375 НВ Сайенс Парк Драйв, Портланд, Орегон 97229, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с товарными знаками со словесным элементом «**DRY**» [3] (свидетельство №592483 с приоритетом от 24.08.2015, срок действия продлен до 24.08.2025),

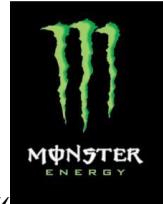
DRYDRY 

» [4] (свидетельство №517592 с приоритетом от 20.08.2012, срок



действия продлен до 0.08.2032), «**DRY**» [5] (свидетельство №587837 с

приоритетом от 24.08.2015), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сканди Лайн», 141076, Московская область, г. Королев, Калининградский пр-д, 1, в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ;



- с товарными знаками со словесным элементом «» [6]



(свидетельство №786446 с приоритетом от 30.04.2020), «» [7]

(свидетельство №555652 с приоритетом от 27.12.2013), «**MONSTER**» [8]

(свидетельство №535292 с приоритетом от 09.04.2013, срок действия продлен до 09.04.2033), «**BLACK MONSTER**» [9] (свидетельство №658232 с приоритетом от 19.04.2016), «**BLACK MONSTER**» [10] (свидетельство №607729 с приоритетом от 17.03.2016), «**MONSTER ENERGY**» [11] (свидетельство №542957 с

конвенциональным приоритетом от 12.03.2014), «**MONSTER ENERGY**» [12]

(свидетельство №534298 с приоритетом от 09.04.2013, срок действия продлен до 09.04.2033) на имя Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, 1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 16, 21, 25, 35 классов;

- с товарными знаками «**MONSTER**» [13] (свидетельство №698643 с



приоритетом от 23.08.2017), «» [14] (свидетельство №540259 с



приоритетом от 12.03.2013), «» [15] (свидетельство №528444 с



приоритетом от 25.01.2013), «[16]» (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), зарегистрированными на имя Клинецкий Евгений Федорович, 140186, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 18, кв. 58, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов;

- с товарным знаком со словесным элементом «**MONSTER'S SLIME**» [17] (свидетельство №830433 с приоритетом от 01.04.2019), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "ФАБРИКА ТВОРЧЕСТВА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11А, в отношении товаров 16 класса, однородных заявленным товарам 16 класса;

- с товарным знаком «**Монстры**» [18] (свидетельство №549536 с приоритетом от 17.07.2013), зарегистрированным на имя Дисней Энтерпрайзис, Инк., корпорация штата Делавэр, 500 Саут Буэна Виста Стрит, Бербанк, штат Калифорния 91521, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 24, 25, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 03, 04, 16, 21, 24, 25, 35 классов;

- с товарным знаком «**MONSTER**» [19] (свидетельство №529922 с приоритетом от 28.06.2013), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр композитов», 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5, в отношении товаров 23, 24 классов, однородных заявленным товарам 23, 24 классов;

- с товарными знаками «**MONSTER**» [20] (по свидетельству №443663 с приоритетом от 22.09.2010, срок действия продлен до 22.09.2030), «**MONSTER**» [21] (свидетельство №140114 с приоритетом от 17.08.1994, срок действия продлен до 17.08.2024), зарегистрированными на имя компании Монстер, Инк., 455 Вэли Драйв, Брисбен, штат Калифорния 94005, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 21, 25 классов, однородных заявленным товарам 21, 25 классов;

- с товарным знаком «РЕМОНСТР» [22] (свидетельство №802226 с приоритетом от 17.10.2019), зарегистрированным на имя Зеленова Евгения Александровича, 443083, Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 72/7, кв. 33, в отношении услуг 35, 37 классов, однородных заявленным услугам 35, 37 классов;

- с товарным знаком «MONSTER» [23] (свидетельство №209501 с приоритетом от 11.02.2000, срок действия продлен до 11.02.2030), зарегистрированным на имя компании Монстэ Велдвайд, Инк., 622 Тед Эвенью, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017, США, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность элемента «®». Вместе с тем, по мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

В возражении отмечается, что в заявлении обозначении словесные элементы «DRY MONSTER» выполнены в единой художественной стилистике, которая подчеркивает семантику словосочетания «СУХОЙ МОНСТР»;

Заявитель использует обозначение «DRY MONSTER» для индивидуализации продукции - полотенца из микрофибры, поглощающие влагу. Подтверждением фактического наличия в гражданском обороте этого товара служат представленные документы возражения, в том числе комментарии потребителей магазина «OZON».

Заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак



«[REDACTED]» по свидетельству №713998 для индивидуализации товаров 12, 21, 24 классов МКТУ.

Как указывает заявитель, фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о том, что они не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте.

Основным товаром правообладателя являются «полотенца из микрофибры», при этом препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этого вида товаров являются товарные знаки «**Монстры**» [18] по свидетельству №549536, «**MONSTER**» [19] по свидетельству №529922, «**MONSTER**» [20] по свидетельству №443663, которые их правообладателями для индивидуализации однородных товаров не используются.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728542 для заявленных товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35, 37 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения поступившего возражения административным органом было принято решение от 04.10.2022 удовлетворить поступившее возражение от 18.08.2022, отменить решения Роспатента от 07.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728542 только в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [22], зарегистрированный в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, были признаны несходными. При этом отказ административного органа в удовлетворении поступившего возражения в отношении заявленных товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35 классов МКТУ был обусловлен выводом о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [21], [23].

Заявитель оспорил решение административного органа от 04.10.2022 в Суде по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2023 по делу №СИП-994/2022 указанное решение Роспатента от 04.10.2022 было отменено в части, касающейся отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021728542 в отношении части товаров 24 класса МКТУ «полотенца текстильные». Указанным постановлением Суд по

интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 18.08.2022 на решение Роспатента от 07.06.2022 для этих товаров 24 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2022) поступления заявки №2021728542 правовая база для оценки охранных способностей 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

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 заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 42 Правил оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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

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.

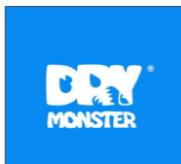
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» по заявке №2021728542 с приоритетом от 12.05.2021 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне четырехугольника голубого цвета словесные элементы «DRY» и «MONSTER», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «DRY» имеет оригинальную графическую проработку, а именно включает изобразительные элементы в виде стилизованных капель и чудовища. Справа от словесного элемента «DRY» расположен не обладающий различительной способностью элемент «®», который является неохраняемым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность этого элемента заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение по заявке №2021728542 было подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 07.06.2022 об отказе в государственной регистрации



товарного знака «» основано на выводе о его сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более

ранним приоритетом: «» [1] по свидетельству №522087, «» [2]

по свидетельству №497569, « » [3] по свидетельству №592483,



«DRY DRY» [4] по свидетельству №517592, « » [5] по свидетельству



№587837, « » [6] по свидетельству №786446, «MONSTER» [7] по свидетельству №555652, «MONSTER» [8] по свидетельству №535292, «BLACK MONSTER» [9] по свидетельству №658232, «BLACK MONSTER» [10] по свидетельству №607729, «MONSTER ENERGY» [11] по свидетельству №542957, «MONSTER ENERGY» [12] по свидетельству №534298,



«MONSTER» [13] по свидетельству №698643, « » [14] по свидетельству



№540259, « » [15] по свидетельству №52844, « » [16] по свидетельству №547193, «MONSTER SLIME» [17] по свидетельству №830433, «Монстры» [18] по свидетельству №549536, «MONSTER» [19] по свидетельству №529922, «MONSTER» [20] по свидетельству №443663, «MONSTER» [21] по свидетельству №140114, «РЕМОНСТР» [22] по свидетельству №802226, «MONSTER» [23] по свидетельству №209501 с более

ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35, 37 классов МКТУ на имя иных лиц.

Административный орган при рассмотрении возражения ООО «ИНТЕКС» в своем решении от 04.10.2022 пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения только с противопоставленным товарным знаком «**РЕМОНСТР**» [22], препятствовавшим регистрации товарного знака по заявке №2021728542 в отношении услуг 37 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35 классов МКТУ Роспатент не нашел оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2023 по делу №СИП-994/2022 не опровергается ранее сформулированный в оспариваемом решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 03, 04, 16, 21, 23, 24, 25, 35 классов МКТУ по причине его сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [21], [23].

Вместе с тем, согласно тексту упомянутого постановления Суда по интеллектуальным правам в ходе судебного разбирательства заявителем были представлены письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков [18], [19], в котором эти лица не возражали против регистрации товарного знака по заявке №2021728542 на имя заявителя в отношении товаров 24 класса МКТУ «*полотенца текстильные*».

По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2021728542 является основанием для отмены решения Роспатента от 07.06.2022 в отношении названных товаров 24 класса МКТУ.

При этом упомянутые письма-согласия в оригинале были представлены заявителем и в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в корреспонденции от 11.09.2023.

Наличие писем-согласия от правообладателей товарных знаков «**Монстры**» [18] по свидетельству №549536, «**MONSTER**» [19] по свидетельству №529922 – компании Дисней Энтерпрайзис, Инк. и Общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр композитов», возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять данные противопоставления и зарегистрировать



заявленное обозначение «» в качестве товарного знака не только в отношении услуг 37 класса МКТУ, но и для товаров 24 класса МКТУ «*полотенца текстильные*», с указанием элемента «®» в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022, отменить решение Роспатента от 07.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728542.