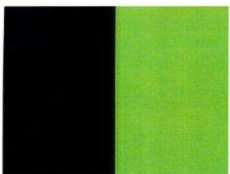


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 возражение, поступившее 30.06.2020, поданное компанией «Монстр Энерджи Компани», корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731542 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018731542, поданной 26.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе для изготовления газированных напитков и энергетических напитков; пиво».

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Роспатентом 30.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731542 в отношении всех товаров

32 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, представляет собой отдельное изображение черного и зеленого цветов, при этом цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом;
- представленные заявителем материалы о приобретении различительной способности касаются комбинированного обозначения, где сочетание черного и зеленого цветов используется в различной форме и последовательности, а также на упаковке продукции, в том числе с различными словесными и изобразительными элементами. Таким образом, представленные документы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением, поскольку на регистрацию заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой сочетание черного и зеленого цветов, выполненное в строго определенном их соотношении.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию цветное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не подпадает ни под один из критериев обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку оно представляет собой комбинацию цветов: черного и зеленого;
- заявленное цветное сочетание является оригинальным (не используется никакими иными производителями однородных товаров), а также легко запоминается потребителями;
- заявленное цветное обозначение используется заявителем на упаковке товаров, заявленных в 32 классе МКТУ данной заявки (жестяные банки черного цвета с графическими элементами и надписями, выполненными зеленым цветом), в печатной

рекламе своей продукции (плакаты, постеры, флайеры), а также на рекламных стойках, вывесках, при нанесении зарегистрированных товарных знаков, охраняемых в черно-зеленой цветовой гамме, на сопутствующие товары (бейсболки, футболки, куртки, шлемы) и т.д.;

- заявитель ходит в состав крупнейшей американской компании по производству безалкогольных напитков, которая имеет длительную историю и безупречную репутацию в Соединенных Штатах Америки и в мире на протяжении уже 80 лет. Годовой доход: 2.37 миллиардов долларов США. Текущий доход: 340, 220 миллионов долларов США. Чистый доход: 209 миллионов долларов США. Официальные сайты в сети Интернет: [www.monsterbevcorp.com](http://www.monsterbevcorp.com), [www.hansens.com](http://www.hansens.com), [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com);

- в возражении приведены сведения об истории развития компании заявителя и данные по производству напитков, рекламе, объемам продаж, промоакциям, данные по продвижению и популяризации продукции и т.д. Заявителю принадлежит 36 % доли всего рынка безалкогольных напитков США;

- в 1992 году, был запущен в производство всемирно известный энергетический напиток «MONSTER ENERGY». С того дня продажи этого напитка неуклонно растут и на сегодняшний момент превышают 2 миллиарда банок в год;

- в 2002 году заявитель начал продавать энергетические напитки под маркой «MONSTER ENERGY» с товарным знаком «когти» зелёного цвета на чёрных банках:



. Продукт «MONSTER ENERGY» представлен на рынке в чёрно-зелёной упаковке и продаётся почти во всех странах мира, включая США, Великобританию, Европейский Союз, Азию, Африку и Россию;

- энергетические напитки «Monster Energy» в чёрно-зелёных банках продаются в 5505 городах России, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Екатеринбург, Сочи и другие;

- представленный affidavit содержит данные, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения, в том числе информацию о продажах и т.д.;

- широкая известность продукции заявителя по всему миру достигается за счет огромного количества спонсорских акций спортивных и музыкальных мероприятий, таких как: мотокросс, дрифтинг, Формула 1;
- информация о заявителе содержится в социальных сетях: «Facebook», «Twitter», «INSTAGRAM» и т.п.;
- продукция, на которой используется заявленное цветовое сочетание, давно и хорошо знакома российским потребителям, и прочно ассоциируется в их сознании с заявителем.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя и копия свидетельства ФНС – [1];
- фотографии из мест реализации продукции заявителя – [2];
- affidavit с переводом на русский язык – [3];
- распечатки о деятельности и продукции заявителя с официального сайта компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и с других сайтов сети Интернет – [4];
- список российских регистраций товарных знаков, произведенных на имя заявителя – [5];
- распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram и Интернет-канала Youtube – [6].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 30.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.07.2018) заявки № 2018731542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



представляет собой квадрат, разделенный благодаря цветовому решению на две части. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе для изготовления газированных напитков и энергетических напитков; пиво» в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение простой фигуры квадрата в черно-зеленом цветовом сочетании. При этом деление квадрата на два фрагмента не придает обозначению оригинальности и запоминаемости, позволяющих потребителю индивидуализировать товары производителя. Анализируемое обозначение воспринимается скорее как фон упаковки или тары, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии.

Указанное свидетельствует о том, что, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью. В этой связи им представлены документы в отношении использования заявленного обозначения длительное время в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ.

Анализ представленных документов [1-6] показал следующее. Материалы [1] представляют собой выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя и копию свидетельства ФНС. Фотографии из мест реализации

продукции заявителя [2] касаются использования обозначения , а также других обозначений в виде стилизованного изображения когтей на разных фонах на таре безалкогольной продукции заявителя. Аффидавит с переводом на русский язык [3] содержит данные по истории развития компании заявителя, напитках «MONSTER ENERGY». Там же отмечено, что на территории России продукт «MONSTER ENERGY» продается под наименованием «black monster energy drink» в упаковке



. Распечатки из сети Интернет о деятельности и продукции заявителя [4], распечатки из социальных сетей [6] содержат информацию о разных товарах заявителя, маркируемых стилизованным изображением когтей на разных фонах (желто-зеленые когти на черном фоне, бело-желтые на черном фоне, красные на черном фоне и т.д.). Список российских регистраций на товарные знаки, произведенные на имя заявителя [5] сам по себе не свидетельствует о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в качестве товарного знака. Таким образом, материалы возражения не содержит фактических данных об

использовании заявленного обозначения, в том виде как оно заявлено, в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 30.08.2019.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2019.**