

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734833, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2014734833, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2014 с датой испрашиваемого конвенционного приоритета от 14.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 («добавки пищевые в жидком виде») и 32 («безалкогольные напитки») классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**MONSTER ENERGY ULTRA CITRON**

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3, а именно:

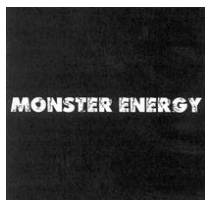
- **MONSTER ENERGY** по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 – [1];



- по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013 – [2];

**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**

- по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 – [3];



- по свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014 – [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя в Российской Федерации зарегистрированы 72 товарных знака, в состав которой входят словесные элементы «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», «МОНСТР»;

- факт наличия у заявителя серии товарных знаков подтверждается решением Суда по Интеллектуальным Правам от 14 мая 2015 года по делу № СИП-3/2015, в котором четко выражена позиция Суда о наличии у доверителя серии товарных знаков, «основным индивидуализирующим элементом которых является словесный

элемент «MONSTER», а также решением Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «BLACK MONSTER»;

- наличие у заявителя серии товарных знаков можно расценивать как обстоятельство, увеличивающее различительную способность товарного знака (что подтверждается постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.06.2013 № 2015/13 по делу № А40-9614.2013);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4], поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически, семантически и графически;

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «CITRON» и «ULTRA» придают ему значительные фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несходстве сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет разного количества слов и состава букв сравниваемых обозначений, наличия в противопоставленных товарных знаках [2, 4] изобразительных элементов;

- входящие состав заявленного обозначения словесные элементы в переводе с английского языка означают: «MONSTER» - «монстр; чудище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»; «ENERGY» - энергия, сила, активность, деятельность; мощь; «ULTRA» - крайне; сверх; находящийся вне чего-либо; по ту сторону; высшая степень; «CITRON» - цитрон; цедра; лимонный цвет; цукат; цитрус;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, оно может быть переведено как «СВЕРХ-ЭНЕРГИЯ ЦИТРУСОВОГО МОНСТРА» или «СВЕРХ-МОЩНОСТЬ МОНСТРА ЛИМОННОГО ЦВЕТА». Наличие слова «CITRON» в заявленном обозначении создает определенный образ. При этом смысл заявленного обозначения сводится к следующему: в банке напитка «ULTRA CITRON» содержится энергия и сила, в свою очередь никакой дополнительной семантики у противопоставленных товарных знаков [1-4] нет;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещения информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER» и др.) производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- заявленное обозначение «MONSTER ENERGY ULTRA CITRON» является продолжением серии напитков заявителя, объединенных «цветом»: «MONSTER ENERGY ULTRA RED», «MONSTER ENERGY ULTRA WHITE», «MONSTER ENERGY ULTRA BLUE»;

- заявленное обозначение «MONSTER ENERGY ULTRA CITRON» также является одним из серии товарных знаков заявителя, объединенных словом MONSTER (МОНСТР), и разновидностью его товарных знаков «MONSTER ENERGY»;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знаков; всего в мире – 767 товарных знака; в России заявителю принадлежат 72 товарных знака, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» нет ни одного упоминания об ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» (правообладателе противопоставленных товарных знаков);

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российскому потребителю, это продукция заявителя, следовательно, есть основания полагать, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с компанией Монстр Энерджи Компани;

- согласно отзывам, оставленным российскими потребителями на сайтах [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://www.unipack.ru), они совершенно четко различают продукцию компании Монстр Энерджи Компани и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- позиция о разграничении потребителем продукции заявителя и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» подтверждается судебной практикой (например, по делу № СИП-3/2015, касающемуся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №468774)).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734833 в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. Копия решения по Делу № СИП-3/2015;
2. Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
3. Копия решения по Делу № СИП-327/2015;
4. Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
5. Сведения о товарных знаках, принадлежащих заявителю;

6. Распечатки из электронного словаря Мультитран значений слов MONSTER, ENERGY, ULTRA, CITRON;

7. Фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением «MONSTER ENERGY ULTRA CITRON»;

8. Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;

9. Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twiter» и «Instagram»;

8. Копия публикации регистрации Норвегии №281012;

9. Копия публикации регистрации ЕС №012884334;

10. Копия публикации регистраций Мексики №1514154, №1514155;

11. Копия публикации регистрации Республики Украина №208989;

12. Копия публикации регистрации Кореи №4011369360000;

13. Копия публикации регистрации Швейцарии №669268;

14. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и [www.hansens.com](http://www.hansens.com), с других сайтов в сети Интернет;

15. Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций заявителя на товарные знаки со словом «MONSTER»;

16. Распечатка с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в ЕС;

17. Распечатки с сайтов [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://www.unipack.ru);

18. Распечатка с сайта [www.tmview.com](http://www.tmview.com) с перечнем регистраций на товарные знаки словом «MONSTER» в мире на имя заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2016, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента от 25.07.2016, а именно, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CITRON», в силу своего значения характеризуют заявленные товары (в переводе на русский язык citron – цитрон, сладкий лимон,

См., например, [http://translate.academic.ru/citron/xx/ru/.](http://translate.academic.ru/citron/xx/ru/)) и является не охраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был ознакомлен с указанными обстоятельствами и на заседании коллегии устно выразил свое несогласие, аргументируя его тем, что «CITRON» имеет несколько значений, связан с другими словами заявленного обозначения и в целом заявленное обозначение может означать: «СВЕРХ-ЭНЕРГИЯ ЦИТРУСОВОГО МОНСТРА» или «СВЕРХ-МОЩНОСТЬ МОНСТРА ЛИМОННОГО ЦВЕТА».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (14.05.2014) заявки №2014734833 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, 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 не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).



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.

Заявленное обозначение по заявке №2014734833 представляет собой словесное

обозначение **MONSTER ENERGY ULTRA CITRON**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (Яндекс-словари), а также представленным заявителем документов [6] заявленное обозначение включает в свой состав лексические единицы английского языка: «MONSTER» - «урод; монстр; изверг; что-либо громадное; чудище»; «ENERGY» - энергия, сила, активность, деятельность, мощность; «ULTRA» - крайне; ультра; сверх; в высшей степени; «CITRON» - цитрон; сладкий лимон; лимонный цвет; цедра.

Несмотря на то, что слово CITRON имеет несколько значений, наиболее распространенным и понятным российскому потребителю значением слова «CITRON» является цитрон, лимон.

Поскольку правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, то в данном случае слово «CITRON» для заявленных товаров, представляющих собой напитки, является описательным, а именно указывает на их свойства или состав.

Данный вывод подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков, в которых словесный элемент «CITRON / ЦИТРОН» является неохраняемым



элементом:

по свидетельству №475101;

, по



свидетельству №143100;

по свидетельству №557628;



по свидетельству №136115.

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение в целом воспринималось как неделимое словосочетание, имеющее конкретную семантику, не может быть признан убедительным, так как им самим даны несколько вариантов перевода заявленного обозначения (СВЕРХ-ЭНЕРГИЯ ЦИТРУСОВОГО МОНСТРА или СВЕРХ-МОЩНОСТЬ МОНСТРА ЛИМОННОГО ЦВЕТА).

При этом коллегия отмечает, что заявителем не представлены материалы, доказывающие, что до даты приоритета заявки №2011734833 российским потребителем обозначение «MONSTER ENERGY ULTRA CITRON» приобрело различительную способность.

Учитывая, что словесный элемент «CITRON» не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2], [3], [4]

с более ранними приоритетами, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

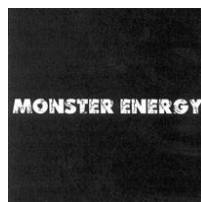
Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 – [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013 – [2] является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованное изображение глаз красного цвета.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 – [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014 – [4] является комбинированным, выполнен в виде квадрата черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный заглавными буквами латинского языка в оригинальной графике.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав доминирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ», являющихся единственным, либо занимающих в обозначениях начальную позицию, на которые падает логическое ударение.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в противопоставленных знаках [2], [4] изобразительных элементов, а также выполнением заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] буквами разных алфавитов. Вместе с тем, графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом наличие в заявленном обозначении словесных элементов «ULTRA», «CITRON» не придает ему достаточной различительной способности, позволяющей признать сравниваемые обозначения несходными.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии знаков для маркировки напитков, выпускаемых заявителем, объединенных «цветом»: «MONSTER ENERGY ULTRA RED», «MONSTER ENERGY ULTRA WHITE», «MONSTER ENERGY ULTRA BLUE», не может повлиять на выводы коллегии, поскольку включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, обозначения «MONSTER ENERGY», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, обуславливают вывод об ассоциации обозначений в целом.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани, в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», нельзя признать убедительным,

поскольку на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТЕР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY» и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [4] в связи с наличием старших прав на них у иного лица. Аналогичной позиции придерживается и Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-3/2015, касающееся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» [1]. В частности, в указанном постановлении отмечается, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. При этом согласно указанному постановлению товарный знак заявителя «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 25.07.2015.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2016, изменить решение Роспатента от 25.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734833.**