


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленной 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 от 24.10.2019, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705592, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2018705592 с конвенционным приоритетом от 16.08.2017 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ - напитки безалкогольные, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2018705592 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT» и «ENERGY». Словесный элемент «MONSTER» имеет оригинальное графическое исполнение, расположенный под ним словесный элемент выполнен стандартным шрифтом и заключен в прямоугольную рамку, слово «ENERGY» также выполнено стандартным шрифтом.

Роспатентом 24.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 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 30, 32 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:

MONSTER PLANET [1] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);



[2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);



[3] (свидетельство №540259 с приоритетом от 12.03.2013);



[4] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);

MONSTER ORIGINAL [5] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

НАСТОЯЩИЙ МОНСТР [6] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

МОНСТР ЭНЕРДЖИ [7] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

МОНСТР [8] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

MONSTER GREEN [9] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

MONSTER BLUE [10] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

MONSTER [11] (свидетельство №514037 с приоритетом от 29.06.2012);

MONSTER BLACK [12] (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012);

MONSTER YELLOW [13] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

MONSTER RED [14] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



[15] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009);

MONSTER ENERGY [16] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

MONSTER [17] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (в переводе с английского языка означает «энергетический», см. Интернет. Словари) является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров.

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

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков для товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «MONSTER»/«МОНСТР»;

- многие из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки;

- обращаем внимание экспертизы на выводы, содержащиеся в решении Палаты по патентным спорам Роспатента по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР» от 08.09.2012 года (т.е. задолго до даты подачи данной заявки), в котором коллегия отмечает, что

«заявитель является правообладателем товарных знаков «JA VA MONSTER» (свидетельства №№ 339859, 448808, 450769, 450771), «M JAVA MONSTER» (свидетельство № 448807), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство № 449365), «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство № 449366), «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» (свидетельство № 466004) и «MUSCLE MONSTER» (свидетельство № 466003)»;

- заявленное обозначение со словесным элементом «**MONSTER ASSAULT ENERGY**» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-17] по всем критериям сходства;

- заявленное обозначение фонетически отличается от коротких противопоставленных товарных знаков «MONSTER»/«МОНСТР» за счет наличия в составе заявленного обозначения дополнительных элементов «ENERGY» и «ASSAULT», которые значительно увеличивают длину словесной части заявленного обозначения и существенно влияют на восприятие знака в целом, а, кроме того, они произносятся по-разному, отличаются количеством букв, слогов и звуков, что исключает их смешение;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет их разного графического исполнения, а именно, в состав заявленного обозначения входит занимающий в нем доминирующее положение изобразительный элемент в виде следа от когтей неизвестного животного (этот элемент является зарегистрированным товарным знаком заявителя) и значительную по размеру словесную часть в виде словесных элементов «MONSTER ENERGY» (часть фирменного наименования заявителя), «ASSAULT», которые выполнены оригинальным шрифтом латинского алфавита, а противопоставленные товарные знаки либо выполнены стандартным шрифтом, либо представляют собой комбинированные обозначения, включающие выполненные оригинальным шрифтом словесные элементы «MONSTER» на фоне квадратов;

- противопоставленные товарные знаки являются либо словесными, выполненными заглавными буквами, стандартными шрифтами в латинице или в кириллице, либо комбинированными и обладают дополнительными графическими элементами или цветовым решением - в любом случае, они отличаются от

заявленного обозначения количеством слов, букв, шрифтом, манерой исполнения, расположением элементов, и, в целом, визуально воспринимаются абсолютно по-другому, таким образом, что у потребителей не может возникнуть представление о принадлежности заявленного обозначения к противопоставленным товарным знакам и наоборот. При этом совершенно очевидно, что рядовой потребитель никогда не спутает противопоставленные знаки с заявленным обозначением в визуальном плане;

- заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT», «ENERGY» (в переводе с английского языка «MONSTER» - это «монстр, чудовище, чудовищный»; «ENERGY» - «энергия; энергетика», «ASSAULT» - «нападение, штурм»), которые в сочетании с изобразительным элементом призваны создавать в глазах потребителя определенный запоминающийся образ сильного, неукротимого, свободолюбивого зверя;

- семантика противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных на имя г-на Клинецкого, не столь оригинальна: монстр, настоящий монстр, энергия монстра, красный/желтый/зеленый/синий/черный монстр, что не создает в глазах потребителей какого-либо запоминающегося яркого образа;

- исходя из смыслового значения сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об отсутствии их семантического сходства;

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ENERGY»;

- компания Монстр Энерджи Компани 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, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит товарный знак «MONSTER ASSAULT» по свидетельству №533758 для товаров 05 и 32 классов МКТУ; а также товарные знаки

«ASSAULT» по свидетельству №557211 и «BLACK MONSTER ASSAULT» по свидетельству №522497;

- на имя заявителя также осуществлены регистрации следующих товарных знаков в США и ЕС: регистрация США №3949989 комбинированного знака «MONSTER ASSAULT», регистрация США №3924797 знака «ASSAULT M MONSTER ENERGY»; регистрация ЕС №004930491 знака «ASSAULT M MONSTER ENERGY»;

- заявленное обозначение является одним из серии товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани, объединенных словом «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в США на имя заявителя зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире заявителю принадлежат 767 товарных знаков, содержащих словесный элемент «MONSTER»;

- продукция господина Клинецкого под товарными знаками «MONSTER»/ «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018705592 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «ENERGY».

К возражению приложены следующие документы:

- список российских регистраций на имя заявителя;
- копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-3/2015;
- фотографии продукции заявителя;

- распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;
- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-169/2014;
- распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;
- распечатки из сети Интернет с подтверждением отсутствия продукции, маркированной противопоставленными знаками, на российском рынке;
- распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru.

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

С учетом даты (16.08.2017) конвенционного приоритета заявки №2018705592 правовая база для оценки охраноспособности 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 и свойство.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2018705592, поданное на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым друг под другом на трех строчках расположены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «MONSTER», «ASSAULT» и «ENERGY». Словесный элемент «MONSTER» имеет оригинальное графическое исполнение, расположенный под ним словесный элемент «ASSAULT» выполнен стандартным шрифтом и заключен в прямоугольную рамку, слово «ENERGY» также выполнено стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами английского языка (см. он-лайн словари ABBYY Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>) и имеют следующие значения: «MONSTER» - «монстр, чудовище; чудовищный, громадный»; «ASSAULT» - «нападение, атака, штурм, приступ»; «ENERGY» - «энергия, сила, мощь, энергичность», так и как прилагательное «энергетический».

Принимая во внимание семантику слова «ENERGY» можно сделать вывод, что в отношении товаров 32 класса МКТУ, являющихся энергетиками, т.е. товаров, способных стимулировать центральную нервную систему человека и имеющих антиседативный эффект, этот элемент является описательным, указывающим на свойства товара, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная

правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018705592 положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основано на

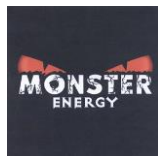
наличии сходных до степени смешения товарных знаков **MONSTER PLANET** [1]



[2]



[3]



[4]

MONSTER ORIGINAL [5]

НАСТОЯЩИЙ МОНСТР [6] **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [7] **МОНСТР** [8]

MONSTER GREEN [9] **MONSTER BLUE** [10] **MONSTER** [11]

MONSTER BLACK [12] **MONSTER YELLOW** [13] **MONSTER RED** [14]



[15]

MONSTER ENERGY [16]

MONSTER [17], имеющих более ранний

приоритет, права на которые принадлежат другому лицу.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с вышеуказанными товарными знаками показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [17] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MONSTER»/«МОНСТР», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, поскольку на них падает логическое ударение.

Кроме того, заявленное обозначение также является сходным до степени смешения с противопоставленным товарными знаками [2], [4], [7], [16] за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» «ENERGY» / «МОНСТР» «ЭНЕРДЖИ».

Относительно доводов заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений, обусловленных в том числе наличием в составе заявленного

обозначения изобразительного элемента в виде следа от когтей животного, необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества словесных элементов «MONSTER» и «ENERGY» заявленного обозначения и противопоставленных знаков, графический критерий сходства при восприятии этих обозначений не является решающим при установлении сходства знаков в целом.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «MONSTER»/«МОНСТР», а также словесных элементов «ENERGY»/«ЭНЕРДЖИ» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [17] показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, являющиеся безалкогольными напитками, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [17], а также однородность товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Довод заявителя о наличии у заявителя серии товарных знаков со словесными элементами «MONSTER», «МОНСТР» принят коллегией к сведению, однако указанное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, следует принять во внимание, что противопоставленные товарные знаки [1] – [17] также образуют серию, основанную на наличии в их составе словесного элемента «MONSTER». При этом входящие в серию товарные знаки «MONSTER ENERGY» [16] по свидетельству №434154, «MONSTER» [17] по свидетельству №222272 имеют более ранние даты приоритета в отношении товаров 32 класса МКТУ, чем вышеупомянутые товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани.

Ввиду наличия вышеприведенных обстоятельств коллегия считает необходимым указать на сложившуюся правовую позицию Суда по интеллектуальным правам. В частности, в решении суда от 20.10.2016 по делу №СИП-474/2016, вступившего в законную силу и касающегося установления вопроса сходства обозначения заявителя «MONSTER SUPERNATURAL» по заявке №2013735039 и товарных знаков ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (в настоящее время – Клинецкий Е.Ф.), указывается, что словесный элемент «MONSTER» заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает доминирующее положение в соответствующих словосочетаниях, а в некоторых противопоставленных товарных знаках является единственным словесным элементом. Кроме того, суд отмечает, что в рассматриваемом случае лексическое значение противопоставленных словесных элементов обусловлено заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью. При этом суд отклонил довод заявителя о том, что слово «SUPERNATURAL» в составе обозначения «MONSTER SUPERNATURAL» придает ему дополнительную семантическую окраску. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении рассматриваемого обозначения по заявке №2018705592.

Таким образом, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, приводит к выводу об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [17] в целом, несмотря на отдельные отличия.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной комбинированным обозначением со словом «MONSTER» и изображением трех полос в виде следа когтей, и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, выпускаемой под противопоставленными товарными знаками, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия

противопоставлений [1] – [17] в связи с наличием старших прав на обозначение «MONSTER» 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». 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. Кроме того, указанным постановлением 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» (в настоящее время права на товарные знаки этого юридического лица переданы Клинецкому Е.Ф.).

Коллегия изучила представленные заявителем сведения из Интернет-источников www.otzovik.com и www.unipack.ru, на которых опубликованы отзывы потребителей об энергетических напитках под обозначением «MONSTER», выпускаемых по лицензии правообладателя противопоставленных товарных знаков - компании «Лидер». В основном эти отзывы касаются качества продукции и вреда от потребления энергетических напитков. Несколько отзывов свидетельствуют о том, что некие анонимные потребители знают продукцию американской компании Монстр Энерджи Компани и отличают ее упаковку от упаковки, на которой присутствует обозначение «MONSTER» правообладателя Клинецкого Е.Ф. Указанные обстоятельства, в частности, могут быть обусловлены интенсивным продвижением продукции Монстр Энерджи Компани на рынке энергетических напитков, однако не отменяют факта того, что исключительное право на товарный

знак «MONSTER» [17] возникло у его российского правообладателя на территории Российской Федерации гораздо раньше, чем у компании Монстр Энерджи Компани.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2019.