

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.09.2021 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020702298, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BLACK MONSTER HYDRO**» по заявке №2020702298 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.01.2020 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2021 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 пункта 6 (2) 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

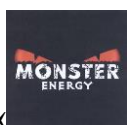
имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 18, кв. 58:

«**MONSTER**» [1] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017);

«**MONSTER PLANET**» [2] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);



«**MONSTER ENERGY**» [3] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);



«**MONSTER ENERGY**» [4] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [5] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

«**MONSTER ORIGINAL**» [6] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

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

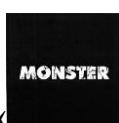
«**МОНСТР**» [8] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

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

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

«**MONSTER YELLOW**» [11] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER RED**» [12] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



«**MONSTER**» [13] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009, срок действия продлен до 07.10.2029);

«**MONSTER ENERGY**» [14] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009, срок действия продлен до 06.08.2029);

«**MONSTER**» [15] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2030).

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

- заявитель обладает исключительным правом на серию из 297 товарных знаков, зарегистрированных для товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, 106 из которых объединены словесными элементами «**MONSTER**» / «**МОНСТР**»;

- заявитель является владельцем серии товарных знаков, объединенных словесными элементами «**BLACK MONSTER**» / «**БЛЭК МОНСТР**» / «**БЛАК МОНСТР**» / «**БЛЕК МОНСТР**» / «**BLAK MONSTER**» / «**ЧЕРНЫЙ МОНСТР**» (свидетельства №476098, №480480, №472455, №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310, №658232);

- в решении Роспатента по товарному знаку «**БЛЕК МОНСТР**» от 08.09.2012 года (т.е. за восемь лет до даты подачи данной заявки) отмечается, что «заявитель является правообладателем товарных знаков «**JAVA 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)», тем самым было признано наличие у компании Монстр Энерджи Компани серии товарных знаков со словесным элементом «**MONSTER**» / «**МОНСТР**»;

- наличие серии товарных знаков у компании Монстр Энерджи Компани было признано Судом по интеллектуальным правам;

- при этом в практике Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывалось на недопустимость нарушения Роспатентом принципа правовой

определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям;

- помимо вышеизложенного, необходимо принять во внимание, что большинство из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки [1] - [14];

- у дочерней компания заявителя - «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED», зарегистрированной в Реестре компаний Великобритании 09.10.2007, право на фирменное наименование «MONSTER ENERGY» возникло ранее, чем были заявлены на регистрацию вышеперечисленные товарные знаки, в связи с чем следует снять эти противопоставления;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [15];

- заявленное обозначение, имеющее разные варианты прочтения в зависимости от знания иностранных языков тем или иным потребителем, и противопоставленные товарные знаки имеют различный словесный, буквенный и звуковой состав, увеличенный, в том числе за счет словесного элемента «HYDRO», положенного в основу принадлежащих заявителю товарных знаков по свидетельствам №674915, №733679, №699155, №733678, №699152, что обуславливает вывод об фонетических отличиях сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов и цветовой гаммы;

- заявленное обозначение переводится с английского языка как «водное черное чудище», «черный ужасный Водяной», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков со значением «монстр», «настоящий монстр», «энергия монстра», «красный/желтый/зеленый/синий/планета монстров», «монстр оригинал»;

- 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 (доля всего рынка безалкогольных товаров – 36%), а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция со словом «MONSTER» присутствует на российском рынке с 2012 года и ассоциируется заявителем;

- обозначение «BLACK MONSTER HYDRO» предназначено для индивидуализации обогащенного витаминами и минералами напитка, рекомендованного при занятии спортом, значительно быстрее утоляющего жажду;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 86 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 561 товарный знак; в странах СНГ – 270 товарных знаков; всего в мире – 1955 товарных знаков, в поисковой системе www.tmdn.org содержатся сведения о 2159 товарных знаках, принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани;

- продукция заявителя в разных вариантах упаковки со словесным элементом «BLACK MONSTER» реализуется в крупных торговых сетях «Твой Дом», «Metro Cash&Carry», «Перекресток», «Ашан», «Глобус», в интернет-магазинах;

- потребители продукции четко различают продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков на популярных сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru;

- указанная позиция заявителя подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-3/2015, признавшего товарные знаки заявителя и правообладателя противопоставлений несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Копии публикаций на товарные знаки заявителя со словом «HYDRO»;
- Распечатки о деятельности и продукции нашего доверителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее продаж;
- Копия решения по Делу № СИП-169/2014.

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

С учетом даты (22.01.2020) подачи заявки №2020702298 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 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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

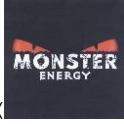
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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 «**BLACK MONSTER HYDRO**» по заявке №2020702298 с приоритетом от 22.01.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; пиво; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе для изготовления газированных напитков и энергетических напитков*».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**BLACK MONSTER HYDRO**» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками «**MONSTER**» [1] по свидетельству №698643 с приоритетом от 23.08.2017, «**MONSTER PLANET**»

[2] по свидетельству №555746 с приоритетом от 02.06.2014, «» [3] по

свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014, «» [4] по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013, «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**»

[5] по свидетельству №568736 с приоритетом от 01.11.2012, «**MONSTER ORIGINAL**» [6] по свидетельству №568737 с приоритетом от

01.11.2012, «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [7] по свидетельству №528439 с приоритетом

от 23.10.2012, «**МОНСТР**» [8] по свидетельству №528227 с приоритетом от

23.10.2012, «**MONSTER GREEN**» [9] по свидетельству №541035 с приоритетом

от 19.04.2012, «**MONSTER BLUE**» [10] по свидетельству №541034 с приоритетом от 19.04.2012, «**MONSTER YELLOW**» [11] по свидетельству №541033 с приоритетом от 19.04.2012, «**MONSTER RED**» [12] по свидетельству №541032 с приоритетом



от 19.04.2012, «**MONSTER**» [13] по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009, «**MONSTER ENERGY**» [14] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009, «**MONSTER**» [15] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ заявленного обозначения «**BLACK MONSTER HYDRO**» показал, что оно представляет собой набор лексических единиц английского языка (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>), где «BLACK» - «черный», «MONSTER» - это «монстр, чудовище», а «HYDRO» - является частью сложных слов со значением «гидро», обозначает отношение к воде, например, hydropathic (водолечебница), hydroaeroplane (гидросамолет), hydrophobia (боязнь воды), hydroxide (гидроксид). Также слово «HYDRO» в английском языке образует устойчивые словосочетания с другими словесными элементами, например, hydro electric station (гидроэлектростанция), hydro engineer (гидроинженер), hydro power (гидроэлектроэнергия).

Следует констатировать, что словесные элементы «BLACK», «MONSTER» и «HYDRO» не образуют в совокупности какую-либо осмысленную фразу, следовательно, воспринимаются независимо друг от друга, обуславливая необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности.

В свою очередь товарные знаки [1] – [15], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER» / (транслитерация «МОНСТР»), образующим серию товарных знаков.

Входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15] тождественные по смыслу и по звучанию

индивидуализирующие словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТР» являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых товарных знаков, либо акцентируют на себе внимание в первую очередь в силу своего пространственного положения (первоначальная позиция, крупный шрифт).

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся отличиях визуального исполнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако считает необходимым отметить, что в данном случае графический критерий по определению сходства не является определяющим, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, влияющих на его запоминание потребителем. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический и семантический критерии.

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

В свою очередь обращение к перечням товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [15] показало, что они включают либо идентичные товары, либо товары, относящиеся к одной родовой группе – «*безалкогольные напитки*». Кроме того, следует упомянуть, что вид товара 32 класса МКТУ «*пиво*», относящийся к слабоалкогольным напиткам, однороден также товарам 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки*» противопоставленных товарных знаков. Наличие однородности сопоставляемых товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявителем не отрицается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [15], а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения потребителем при одновременном присутствии в гражданском обороте.

Довод заявителя о наличии у заявителя исключительных прав на ряд товарных знаков со словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР», «BLACK MONSTER» / «БЛЭК МОНСТР» / «БЛАК МОНСТР» / «БЛЕК МОНСТР» / «BLAK MONSTER» / «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», «HYDRO» принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15].

Вместе с тем следует принять во внимание то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [15] также образуют серию, основанную на наличии в их составе словесного элемента «MONSTER» / «МОНСТР». При этом входящий в серию товарных знаков Клинецкого Е.Ф. товарный знак «MONSTER» [15] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 имеет более раннюю дату приоритета в отношении товаров 32 класса МКТУ, чем принадлежащие компании Монстр Энерджи Компани товарные знаки. Кроме того, указанный товарный знак имеет более раннее приоритетное право по отношению к фирменному наименованию упомянутой в возражении компании Monster Energy Europe Limited, Великобритания, зарегистрированной 09.10.2007.

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 права на товарные знаки этого юридического лица переданы Клинецкому Е.Ф.), указывается, что словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР» 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

идей, 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 заявленного обозначения «**BLACK MONSTER HYDRO**» по заявке №2020702298.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER», 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] – [15] 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».

Что касается ссылки заявителя на отзывы потребителей из интернет-источников www.otzovik.com и www.unipack.ru относительно продукции заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, то они к поступившему возражению не приложены. Вместе с тем даже в случае наличия подобных отзывов,

в целом они не отменяют факта того, что исключительное право на товарный знак «MONSTER» [15] возникло у российского правообладателя на территории Российской Федерации гораздо раньше, чем у компании Монстр Энерджи Компани.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Таким образом, основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2021.