

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 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 поступившее 02.03.2022 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 №2020746817, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020746817 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса международной классификации товаров и услуг (далее – 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 безалкогольное*».

Роспатентом 11.11.2021 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 пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента от 11.11.2021, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (где «energy» в переводе с английского языка - «энергетический», см. <https://translate.google.com/>, <http://translate.yandex.ru>), указывает на свойства товаров, является неохраняемым элементом.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 18, кв. 58:



« [1] (заявка №2020727315 с приоритетом от 29.05.2020);



« [2] (заявка №2020727309 с приоритетом от 29.05.2020);



« [3] (заявка №2020727306 с приоритетом от 29.05.2020);



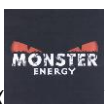
« [4] (заявка №2020727304 с приоритетом от 29.05.2020);

«**MONSTER**» [5] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017);

«**MONSTER PLANET**» [6] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);



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



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

«**MONSTER ORIGINAL**» [9] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

« **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** » [10] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

« **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [11] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

« **МОНСТР** » [12] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

« **MONSTER GREEN** » [13] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER BLUE** » [14] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER YELLOW** » [15] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER RED** » [16] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



«  » [17] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009, срок действия регистрации продлен до 07.10.2019);

« **MONSTER ENERGY** » [18] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009, срок действия регистрации продлен до 06.08.2029);

« **MONSTER** » [19] (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:

- на имя заявителя и аффилированных ему лиц зарегистрировано 296 товарных знаков в отношении различных товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, в состав 106 из которых входят словесные элементы «MONSTER» и «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, № 477768, №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. задолго 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;

- принимая во внимание факт наличия у заявителя серий товарных знаков, объединенных словесными элементами «MONSTER / МОНСТР» и «BLACK MONSTER» / «БЛЭК МОНСТР» / «БЛАК МОНСТР» / «БЛЕК МОНСТР» / «БЛАК MONSTER» / «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», допустимо говорить о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности;

- 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;

- 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 противопоставленные товарные знаки [1] – [18], в связи с чем следует снять эти противопоставления;

- заявки на противопоставленные обозначения [1] – [3] были отозваны, в связи с чем не могут больше являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по смыслу пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [5] - [19];

- фонетический анализ показал, что разный словесный, буквенный и звуковой состав сравниваемых обозначений, а также допустимая вариативность произношения иностранных слов, входящих в их состав, обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- словесная часть «MONSTER» сравниваемых обозначений имеет разное произношение в странах, в состав языкового фонда которых это слово входит, приобрела узнаваемость как часть фирменного наименования компании Монстр Энерджи Компани, не занимает в составе заявленного обозначения доминирующее положение, российские потребители, иностранный язык для которых не родной, не могут перепутать на слух длинное словосочетание [блэк монста манго локо энерджи], входящее в состав заявленного обозначения, и противопоставленные товарные знаки [4] – [19];

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов (в том числе изобразительного элемента в виде следа от когтей животного, ассоциирующегося с продукцией заявителя) и цветовой гаммы;

- заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «BLACK» (черный, темный), «MONSTER» (чудовище, чудовищный), «MANGO» (манго), «LOCO» (сумасшедший), «ENERGY» (энергия, энергетика), которые, вместе с доминирующим графическим элементом в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей неизвестного животного (занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, получил правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельствам №327291, №447394, №478848, №534437,

№542972, №595697, №622724, №595671, №610781, ассоциируется с продукцией заявителя, как и слово «MONSTER», являющееся частью фирменного наименования компании Монстр Энерджи Компани), призваны создавать в глазах потребителей определенный запоминающийся образ сильного, неукротимого, свободолюбивого зверя;

- 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;

- при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «BLACK MONSTER» / «BLACK MONSTER MANGO LOCO ENERGY» выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире – 767 товарных знаков, известность потребителю товарных знаков заявителя подтверждается решением суда по делу СИП-169/2014;

- продукция заявителя в разных вариантах упаковки реализуется в крупных торговых сетях «ТВОЙ ДОМ», «METRO Cash&Carry», «ПЕРЕКРЕСТОК», «АШАН», «ГЛОБУС», 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;

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента «ENERGY».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «ENERGY».

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

(1) Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;

(2) Копия решения по делу №СИП-3/2015;

(3) Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее продаж;

(4) Копия решения по Делу № СИП-169/2014.

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

С учетом даты (27.08.2020) поступления заявки №2020746817 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 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

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 заявленном обозначении.

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.

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 №2020746817 с приоритетом от 27.08.2020 является комбинированным, состоящее из вертикально расположенного

прямоугольника темно-голубого цвета, обрамленного изнутри фантазийным разноцветным орнаментом с изображением маскарадных костюмов в виде стилизованных человеческих скелетов. В верхней части прямоугольника, на темно-голубом фоне, помещены три вертикально расположенные и соединенные между собой сверху неровные полосы оранжевого и темно-оранжевого цвета с белой и черной окантовками, имитирующие след от когтей неизвестного животного (зверя), под которым друг под другом расположены выполненные буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении словесные элементы «BLACK», «MONSTER», «MANGO LOCO», «ENERGY». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 безалкогольное».*

Из общедоступных источников информации (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>; <http://dictionaries.cambridge.org>) следует, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют определенное смысловое значение в переводе с английского языка: «BLACK» - «черный»; «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное», «MANGO» - манго (фрукт); «LOCO» - «сумасшедший»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность.

Следует указать, что в составе заявленного обозначения словесные элементы, выполненные на разных уровнях, разным шрифтом, с использованием разной цветовой гаммы, не образуют осмысленное словосочетание (обратного словарно-справочными источниками информации не доказано).

Словесный элемент «ENERGY» широко используется для обозначения безалкогольных энергетических напитков («energy drink»), способных стимулировать центральную нервную систему человека. Существуют алкогольные коктейли с энергетическими напитками (по материалам Интернет-энциклопедии ru.wikipedia.org, статья «Энергетический напиток»).

В этой связи можно сделать вывод о том, что слово «ENERGY» является описательным элементом заявленного обозначения, указывающим на свойства товаров, вследствие чего ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех указанных в перечне товаров 32 класса МКТУ, относящимся к напиткам, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность словесного элемента «ENERGY» заявителем не оспаривается.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации



товарного знака «» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными обозначениями



(товарными знаками) «» [1] по заявке №2020727315 с приоритетом от



29.05.2020, «» [2] по заявке №2020727309 с приоритетом от 29.05.2020,



«» [3] по заявке №2020727306 с приоритетом от 29.05.2020,



«» [4] по заявке №2020727304 с приоритетом от 29.05.2020, «**MONSTER**»

[5], «**MONSTER PLANET**» [6], «» [7], «» [8], «**MONSTER ORIGINAL**»

[9], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [10], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [11], «**МОНСТР**»

[12], «**MONSTER GREEN**» [13], «**MONSTER BLUE**» [14],

«**MONSTER YELLOW**» [15], «**MONSTER RED**» [16], «» [17],

«**MONSTER ENERGY**» [18], «**MONSTER**» [19] с более ранним приоритетом,

зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф.

Необходимо указать, что противопоставления [1] – [4] не могут более рассматриваться в качестве обозначений, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявки №2020727315, №2020727309, №2020727306, №2020727304 были признаны отозванными на основании решений Роспатента от 18.11.2021, 28.01.2022, 24.12.2021, 20.12.2021 соответственно. Таким образом, сопоставительному анализу подлежат противопоставленные товарные знаки [5] – [19].

Товарные знаки [5] – [19] также как и заявленное обозначение, характеризуются наличием слов «MONSTER» / «МОНСТР», образующих серию.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4] – [19] 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.

В этой связи следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя о разном графическом исполнении заявленного обозначения и противопоставлений [5] - [19], вместе с тем следует констатировать, что, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими элементами, как указано выше, в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТР».

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5] – [19] показал, что они включают

идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

В части заявленного вида товара 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное» следует упомянуть, что оно однородно товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» противопоставленных товарных знаков [5] – [19].

В соответствии с ГОСТ Р 53358 «Продукты пивоварения. Термины и определения» безалкогольное пиво – это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (с изменениями и дополнениями) под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Указанное свидетельствует о том, что, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции.

Вместе с тем, пиво, содержащее алкоголь, и безалкогольное пиво производятся на одних и тех же производственных мощностях. Изготовление пива, содержащего этиловый спирт, и безалкогольного пива регулируется одним и тем же межгосударственным стандартом (ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия).

В свою очередь, пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Также совпадает круг потребителей пива (в том числе безалкогольного) и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное» может ассоциироваться со сходными противопоставленными товарными знаками [5] – [19], зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящимися к алкогольной продукции.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [5] – [19], а также однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

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» / «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 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 заявленного обозначения по заявке №2020746817.

Следует констатировать, что приведенный в возражении довод о наличии исключительных прав компании Монстр Энерджи Компани на ряд товарных знаков со словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР», не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5] – [19].

В части довода возражения о более раннем исключительном праве заявителя на товарные знаки и фирменное наименование аффилированной ему компании MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «MONSTER» [19] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 имеет более раннюю дату приоритета в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, чем принадлежащие компании Монстр Энерджи Компани товарные знаки. Кроме того, этот товарный знак имеет и более раннее приоритетное право по отношению к фирменному наименованию упомянутой в возражении компании, созданной по сведениям возражения в Великобритании 09.10.2007.

Следует также упомянуть, что из материалов возражения не усматривается, что компания MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED действительно имеет организационные связи с заявителем, а, кроме того, нет оснований полагать, что фирменное наименование этой компании использовалось на территории Российской Федерации для индивидуализации деятельности по производству напитков в период времени, предшествующий возникновению исключительного права на противопоставленные знаки [5] – [19] у господина Клинецкого Е.Ф.

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 [5] – [19] в целом, несмотря на отдельные отличия.

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 [5] – [19] в связи с наличием старших прав на обозначение «МОНСТР» / «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 «М 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 «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (в настоящее время - Клинецкий Е.Ф.).

Что касается довода заявителя о нелогичности выводов экспертизы относительно наличия смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5] – [19] по причине фактического отсутствия продукции господина Клинецкого Е.Ф. в гражданском обороте, то также необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается аргумента возражения о том, что на популярных сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru потребители четко различали продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [5] – [19], то он не подкреплён документально.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении 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 02.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2021.