


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами 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 06.11.2020 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 №2019734458, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2019734458 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.07.2019 с конвенционным приоритетом от 16.01.2019 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. 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 товарными знаками «**MONSTER ENERGY**» (свидетельство №434154 с приоритетом от




06.08.2009, срок действия регистрация продлен до 06.08.2029), «» (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), зарегистрированных в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д. 9, кв. 29.

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

- на территории Российской Федерации на имя заявителя зарегистрировано 273 товарных знака, в том числе со словесным элементом «MONSTER» для широкого перечня товаров и услуг, кроме того, для индивидуализации услуг 41



класса МКТУ заявителю принадлежат товарные знаки «» по свидетельству

№640865, «**MONSTER ARMY**» по свидетельству №647009 и «» по свидетельству №595697;

- 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;

- 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 вышеперечисленные товарные знаки, в связи с чем следует снять эти противопоставления;

- услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков неоднородны;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №434154 и №547193, поскольку они отличаются по визуальному и семантическому критериям сходства;

- 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;

- всемирно известный напиток «MONSTER ENERGY» был запущен заявителем в производство еще в 1992 году, т.е. до даты приоритета противопоставленных товарных знаков, занимает первое место по продажам в США и стоит на втором месте по продажам в мире;

- на российском рынке заявитель присутствует с 2012 года, его продукция хорошо известна потребителю;

- заявленное обозначение 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, музыкальных групп, размещением информации в сети Интернет (www.monsterenergy.com), в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 83 товарных знака, в странах Европейского Союза – 303 товарных знака; в странах СНГ – 270 товарных знаков; всего в мире – 1510 товарных знаков;

- выводы об известности товарного знака заявителя были сделаны Судом по интеллектуальным правам в решении по делу №СИП-169/2014;

- при обращении в сеть Интернет с запросом по обозначению «monster energy» выпадают ссылки исключительно на деятельность заявителя, в то время как упоминания об использовании противопоставленных товарных знаков их правообладателем для услуг 41 класса МКТУ отсутствуют;

- в силу всего вышеизложенного вероятность смешения заявленного обозначения и указанных в заключении по результатам экспертизы товарных знаков в гражданском обороте отсутствует;

- выводы о разграничении потребителем продукции заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков следуют из решения Суда по интеллектуальным правам в решении по делу №СИП-3/2015;

- товарные знаки со словесным элементом «MONSTER» для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ зарегистрированы на имя разных лиц (свидетельства №№720417, 659336, 647829, 612595, 607384, 597988, 573895, 609322, 548293, 455653, 422620, 566044, 553554, 534707, 632063, 611050, 611051, 527694, 529526, 474384, 191629, 422620), среди которых товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

Копия решения палаты по патентным спорам Роспатента от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;

- Копия решения по делу №СИП-3/2015;

- 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 заявителя из мест 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 (16.01.2019) конвенционного приоритета по заявке №2019734458 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.

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

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.


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 №2019734458 с конвенционным приоритетом от 16.01.2019 является комбинированным, включает в свой состав




изобразительный элемент «» в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей животного, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита и являющиеся лексическими единицами английского языка («MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность; энергетический»).

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 41 класса МКТУ «развлечения, а именно: предоставление видеоигр в интерактивном режиме и предоставление временного пользования незагружаемыми видеоиграми, компьютерными играми, электронными играми и интерактивными играми; спонсирование турниров и организация конкурсов по сетевым онлайн-играм; предоставление веб-приложения и интерактивного портала пользователям для участия в онлайн-играх, а также координация игровых турниров, лиг и туров для целей игры в компьютерные игры; развлечения, а именно: предоставление веб-сайта для сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-сайта, содержащего информацию о сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и о профессионалах сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; развлечения в виде спортивных мероприятий, представлений и соревнований, электронных спортивных мероприятий и соревнований, а также музыкальных представлений и мероприятий; предоставление веб-сайта с развлекательной информацией и новостями о спортсменах».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака



«МОНСТЕР ENERGY» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками «**MONSTER ENERGY**» (свидетельство

№434154 с приоритетом от 06.08.2009), «» (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014) с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**МОНСТЕР ENERGY**» и противопоставленных товарных знаков показал, что заявленное обозначение включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «**MONSTER ENERGY**», тождественные индивидуализирующим словесным элементам противопоставленных товарных знаков «**MONSTER ENERGY**» по свидетельству

№434154 и «» по свидетельству №547193.

В свою очередь анализ перечней услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с развлекательной сферой деятельности, в том числе в спорте и в музыке.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №434154, №547193 зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; игры азартные, дискотеки, издание книг, киностудии, клубы здоровья, клубы-кафе ночные, парки аттракционов, услуги

казино, публикация интерактивная книг и периодики, шоу-программы; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов и конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация лотерей», среди которых такие позиции как «развлечения» и «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Учитывая, что перечень услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №434154, №547193 включает в свой состав совпадающие по роду и назначению услуги, относящиеся к одной области деятельности – развлекательная деятельность и деятельность в области спорта, можно сделать вывод об их однородности. При этом отсутствие в перечне противопоставленных товарных знаков конкретизации сферы применения услуг, например, в музыкальной сфере, подразумевает более широкий объем их охраны.

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Коллегия приняла к сведению мнение заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателем для указанных в перечне услуг 41 класса МКТУ. Однако следует констатировать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков принимается во внимание конкретный перечень товаров (услуг) сравниваемых обозначений, а не исследуется фактическая область деятельности их владельцев. Кроме того, выводы об отсутствии использования противопоставленных товарных знаков могут быть сделаны только Судом по интеллектуальным правам в установленном порядке в соответствии с положениями статьи 1486 Кодекса. В данном случае судебный акт, подтверждающий довод заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков для услуг 41 класса МКТУ, отсутствует.


Довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией и фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани также был принят

коллегией к сведению. В этой связи следует отметить, что право на фирменное наименование у компании Монстр Энерджи Компани возникло, как это указывалось заявителем (например, в рамках рассмотрения возражения по заявке №2017712381), только в 2013 году, т.е. позднее даты приоритета (06.08.2009) противопоставленного товарного знака по свидетельству №434154. При этом фактическое осуществление заявителем развлекательной деятельности в области спорта и музыки не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. Указанная позиция согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 по делу №СИП-3/2015, касающегося товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE».


Также не свидетельствует об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в отношении услуг 41 класса МКТУ довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», зарегистрированных для индивидуализации различных видов напитков.

Что касается выводов Суда по интеллектуальным правам по делу №169/2014, упомянутых в возражении, то они касались иных обстоятельств, а именно, судом исследовался вопрос правомерности предоставления правовой охраны товарному




знаку «» по свидетельству №419606 и его ассоциирования с товарным



знаком заявителя «» по свидетельству №327291 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Также представляется необоснованной ссылка заявителя на ранее зарегистрированные на имя иных лиц в отношении услуг 41 класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №№720417, 659336, 647829, 612595, 607384, 597988, 573895, 609322, 548293, 455653, 422620, 566044, 553554, 534707, 632063, 611050,

611051, 527694, 529526, 474384, 191629, 422620, содержащие словесный элемент «MONSTER». Указанные регистрации не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку не исключают наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением «**MONSTER ENERGY**» и противопоставлениями

«**MONSTER ENERGY**» по свидетельству №434154, «» по свидетельству №547193.

Таким образом, исследовав все доводы возражения в совокупности, коллегия не находит оснований для его удовлетворения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2020.