

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 25.11.2020 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель; компания Монстр Энерджи Компани), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719915, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MONSTER MANGO LOCO**» по заявке №2019719915 с конвенционным приоритетом от 29.10.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*».

Роспатентом 31.07.2020 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.

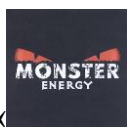
Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 31.07.2020, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:

«**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);

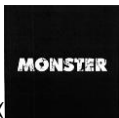
«**МОНСТР**» [8] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

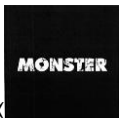
«**MONSTER GREEN**» [9] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

«**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);



«» [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 277 товарных знаков, зарегистрированных для товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР»;

- 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;

- 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;

- при сравнительном анализе заявленного обозначения необходимо учитывать, что доминирующее положение в его составе занимает словосочетание «MONSTER MANGO LOCO», в котором все словесные элементы являются зарегистрированными для товаров 32 класса МКТУ товарными знаками заявителя «MANGO LOCO» и «МАНГО ЛОКО» по свидетельствам №744308 и №775992;

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

- разный фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- 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 является фантазийным, входящие в его состав словесные элементы обуславливают его восприятие в качестве оригинального обозначения компании Монстр Энерджи Компани со значением «чудовищно сумасшедший манго» / «чудовищно безбашенный манго», где словосочетание «MANGO LOCO», зарегистрированное в качестве товарного знака, акцентирует на себе внимание в первую очередь, что отличает заявленное обозначение по смыслу от противопоставленных товарных знаков со значением «монстр», «настоящий монстр», «энергия монстра», «красный/желтый/зеленый/синий/черный монстр» (либо «чудовищный красный/синий/черный», «исполинский зеленый»), «планета монстров»;

- 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;

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

- 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;

- продукция заявителя в таких вариантах упаковки «»,

«», «» реализуется в крупных торговых сетях «ТВОЙ ДОМ», «МЕТРО», на автозаправках «ВР»;

- 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 заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

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

- Копия решения по делу №СИП-3/2015;

- 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 заявителя из мест продаж;

- Копия решения по делу №СИП-169/2014;

- Распечатки из сети Интернет с подтверждением отсутствия продукции, маркированной противопоставленными обозначениями, 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 (29.10.2018) конвенционного приоритета заявки №2019719915 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 «**MONSTER MANGO LOCO**» по заявке №2019719915 с конвенционным приоритетом от 29.10.2018 является словесным, включает в свой состав выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «MONSTER», «MANGO», «LOCO». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*» и товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*».

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: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «MANGO» - манго (фрукт); «LOCO» - «сумасшедший».

Указанные словесные элементы в совокупности не образуют какой-либо осмысленной фразы.

Необходимо указать, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**MONSTER MANGO LOCO**» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными 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] (свидетельство №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  [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.

Товарные знаки [1] – [15], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием слова «MONSTER» / «МОНСТР», представляющим собой серияобразующий элемент указанных противопоставлений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15] 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.

Коллегия также приняла к сведению аргументацию заявителя о визуальных отличиях сравниваемых обозначений, однако 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.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя исключительного права на товарные знаки «MANGO LOCO» по свидетельству №744308 и «МАНГО ЛОКО» по свидетельству №775992, то он не свидетельствует об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, включающими в свой состав словесный элемент «MONSTR».

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [15] показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, относящиеся безалкогольным напиткам, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [15], а также однородность товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

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.

Как отмечалось выше, 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 имеет более раннюю дату приоритета (14.07.2000) в отношении товаров 32 класса МКТУ, чем упомянутые в возражении товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани. Кроме того, товарный знак «MONSTER» [14] был подан на регистрацию за 7 лет до того, как была создана упомянутая в возражении компания «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED».

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 «**MONSTER MANGO LOCO**» по заявке №2019719915.

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] – [15] 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 товарным знаками, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [15] 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 «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 - Клинецкий 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» 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 подпункта 2 пункта 6 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 25.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2020.