


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 25.05.2021 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 №2019752987, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019752987 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2021 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 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное

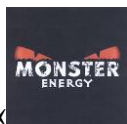
обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» / «МОНСТР», зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140186, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова, д.18, кв.58:

«**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);

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

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

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

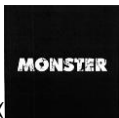
«**МОНСТР**» [8] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

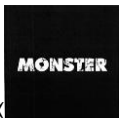
«**MONSTER GREEN**» [9] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

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

«**MONSTER 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 регистрации продлен до 07.10.2019);

«**MONSTER ENERGY**» [14] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009, срок действия регистрации 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 аргументы возражения сводятся к следующему:

- на имя заявителя и аффилированных ему лиц зарегистрировано 277 товарных знаков в отношении различных товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, в состав 103 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. за семь 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;

- при этом товарные знаки 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];

- 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, в том числе наличия в заявленном обозначении черного, белого и желтого цветов;

- заявленное обозначение переводится с английского языка как «черный монстр-потрошитель», отличается по смыслу от противопоставленных товарных знаков со словесными элементами, которые могут иметь следующие значения: «чудовищный красный», «исполинский зеленый», «чудовищный синий», «чудовищный желтый»;

- 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 заявителя присутствует в России с 2012 года, хорошо известна потребителю, а слово «MONSTER» ассоциируется с фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани и ее продукцией;

- 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, известность товарных знаков заявителя потребителю подтверждается решением суда по делу СИП-169/2014;

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



- продукция заявителя в таких вариантах упаковки как «», «»,

«» и т.п. реализуется в крупных торговых сетях «ТВОЙ ДОМ», «МЕТРО 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.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019752987 в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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) Копии публикаций на товарные знаки заявителя;

(4) 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 реализации;

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

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

С учетом даты (21.10.2019) поступления заявки №2019752987 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.

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 №2019752987 с приоритетом от 21.10.2019 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Регистрация товарного знака по заявке №2019744885 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



«» основано на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**MONSTER**» [1],


«**MONSTER PLANET**» [2], «» [3], «» [4], «**MONSTER ORIGINAL**»

[5], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [6], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [7], «**МОНСТР**» [8], «**MONSTER GREEN**» [9], «**MONSTER BLUE**» [10], «**MONSTER YELLOW**»

[11], «**MONSTER RED**» [12], «» [13], «**MONSTER ENERGY**» [14], «**MONSTER**» [15] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в

отношении однородных товаров 32 классов МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.



Анализ заявленного обозначения «» показал, что оно включает в свой состав лексические единицы английского языка (см. www.translate.ru), где «BLACK» в переводе означает «черный», «MONSTER» - «монстр, чудовище», «RIPPER» - «потрошитель».

В свою очередь товарные знаки [1] – [15], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER» / «МОНСТР», являющегося серияобразующим элементом приведенных 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.

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.

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя о разном графическом исполнении заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [15], 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 [1] – [15] показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается. При этом следует упомянуть, что вид товара 32 класса МКТУ «пиво», относящийся к слабоалкогольным напиткам, однороден также товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленных товарных знаков.

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 в гражданском обороте в глазах потребителя.

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» 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 входящие 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 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 №2019752987.

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 25.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2021.