

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 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 16.03.2020 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738705, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MONSTER ENERGY**» по заявке №2018738705 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.09.2018 с конвенционным приоритетом от 14.03.2018 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ *«развлечения в виде спортивных мероприятий, представлений и соревнований, электронных спортивных мероприятий и соревнований, музыкальные представления и мероприятия».*

Роспатентом 15.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**MONSTER ENERGY**» (свидетельство №434154 с приоритетом от



06.08.2009, срок действия регистрация продлен до 06.08.2029), «**MONSTER ENERGY**» (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 зарегистрированы 230 товарных знаков со словесным элементом «**MONSTER**» для широкого перечня товаров и услуг, в том числе для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ



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

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

- 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 зарегистрирован 201 товарный знак, в странах Европейского Союза – 134 товарных знака; в странах СНГ – 146 товарных знаков; всего в мире – 954 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, в том числе есть товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у противопоставленных товарных знаков: свидетельства №№720417, 659336, 647829, 612595, 607384, 597988, 573895, 609322, 548293, 455653, 422620, 566044, 553554, 534707, 632063, 611050, 611051, 527694, 529526, 474384, 191629, 422620.

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:

- Список российских регистраций на товарные знаки, произведенные на имя заявителя;

- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;

- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram и Интернет-канала Youtube;

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

- Распечатки из сети Интернет, подтверждающие отсутствие противопоставленных товарных знаков на рынке;

- Копия решения по делу №СИП-3/2015;

- Копии публикаций на товарные знаки со словом «MONSTER» третьих лиц.

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

С учетом даты (14.03.2018) конвенционного приоритета заявки №2018738705 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 ENERGY** » по заявке №2018738705 с конвенционным приоритетом от 14.03.2018 является словесным, выполнено

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ *«развлечения в виде спортивных мероприятий, представлений и соревнований, электронных спортивных мероприятий и соревнований, музыкальные представления и мероприятия»*.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**MONSTER 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 и противопоставленных товарных знаков показал, что заявленное обозначение «**MONSTER ENERGY**» является тождественным противопоставленному товарному знаку «**MONSTER ENERGY**» по свидетельству №434154, а также сходно до степени



смешения с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №547193, что заявителем не отрицается.

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 областью деятельности, в том числе в спорте и 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.


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 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 подтверждается 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».

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 тождества и сходства до степени смешения

между заявленным обозначением « **MONSTER ENERGY** » и противопоставлениями
« **MONSTER ENERGY** » по свидетельству №434154, «  » по свидетельству
№547193.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 15.11.2019.**