



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 18.01.2016 возражение, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735039, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **MONSTER SUPERNATURAL** по заявке №2013735039 с приоритетом от 11.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Роспатентом 17.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с серией товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений, принадлежащих ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул.

Гаражная, 3: обозначение **MONSTER ORIGINAL** [1] (заявка №2012738018 с приоритетом от 01.11.2012); **MONSTER GREEN** (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012) [2]; **MONSTER BLUE** (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012) [3]; **MONSTER YELLOW** (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012) [4]; **MONSTER RED** (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012) [5]; **MONSTER BLACK** (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012) [6];  (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013) [7]; **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012) [8];  **МОНСТР** (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012) [9]; (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009) [10]; **MONSTER ENERGY**  (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009) [11]; (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005) [12]; **MONSTER** (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000) [13]; **MONSTER-SPORT** (свидетельство №512468 с приоритетом от 15.06.2012) [14].

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

- на имя заявителя зарегистрирована серия из 55 товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «MONSTER», «MONSTER ENERGY», «МОНСТР», и, как видно, в состав зарегистрированных товарных знаков частично входит заявленное обозначение «MONSTER SUPERNATURAL», следовательно, ему должна быть предоставлена правовая охрана;

- срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №316513 истек;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №512468 была признана недействительной на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу №СИП-327/2015;

- пошлина за регистрацию противопоставленного обозначения по заявке №2012738018 [1] не уплачена;

- что касается иных противопоставленных товарных знаков, то между ними и заявленным обозначением отсутствует сходство до степени смешения;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «SUPERNATURAL» обуславливает фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несхождении сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет их разного словесного состава, наличия в противопоставленных товарных знаках №415828, №316513, №528444 графической составляющей, а также выполнения противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №528439, №528227 буквами русского алфавита, в то время как заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, в переводе с английского языка оно может быть переведено как «МОНСТР СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ» или «МОНСТР ПОТУСТОРОННИЙ», а противопоставленные товарные знаки имеют иную семантику: «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», «ЖЕЛТЫЙ МОНСТР», «ЗЕЛЕНый МОНСТР», «КРАСНЫЙ МОНСТР», «СИНИЙ МОНСТР», «МОНСТР ОРИГИНАЛ»;

- экспертизой не был учтен факт, что на имя заявителя зарегистрировано несколько товарных знаков со словесным элементом «BLACK MONSTER» для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;

- 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, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- знаки «MONSTER SUPERNATURAL» зарегистрированы на имя заявителя в ЕС, Республике Корея, Норвегии, США, Мексике, Японии;

- заявителю принадлежат ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; всего в мире – 543 товарных знака; в России заявителю принадлежат 55 товарных знаков, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно,

единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

- Список регистраций на имя заявителя [1];
- Копия решения по Делу №СИП-3/2015 [2];
- Копия решения по Делу №СИП-169/2014 [3];
- Копия решения по Делу №СИП-327/2015 [4];
- Копия постановления (резюлютивная часть) Президиума Суда по интеллектуальным правам по Делу №СИП-327/2015 [5];
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 [6];
- Копия публикации противопоставленной заявки №2012738018 [7];
- Распечатки электронных словарей «Мультитран» и «your-english.ru» [8];
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции [9];
- Распечатки персональных страниц доверителя из социальных сетей «Facebook», «Twiter» и «Instagram» [10];
- Копия публикации регистрации ЕС №012217014 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [11];
- Копия публикации регистрации Республики Корея №4010609790000 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [12];
- Копия публикации регистрация Норвегии №274000 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [13];

- Копия публикации регистрации ЕС №012338695 на товарный знак «SUPERNATURAL FROM MONSTER» [14];
- Копия публикации регистрации США №85942496 на товарный знак «SUPERNATURAL FROM MONSTER» [15];
- Копия публикации регистрации США №85942490 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [16];
- Копия публикации регистрации Мексики №1426687 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [17];
- Копия публикации регистрации Японии № 0005644854 на товарный знак «MONSTER SUPERNATURAL» [18];
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и [www.hansens.com](http://www.hansens.com), с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия [19];
- Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя [20];
- Распечатка Патентных ЕС с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя [21];
- Распечатки с сайтов [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com) и [www.unipack.ru](http://www.unipack.ru) [22];
- Распечатка с сайта [www.tmview.com](http://www.tmview.com) с перечнем регистраций на товарные знаки словом «MONSTER» в мире на имя заявителя [23].

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

С учетом даты (11.10.2013) поступления заявки №2013735039 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **MONSTER SUPERNATURAL** по заявке №2013735039 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Из общедоступных источников информации (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка:


«MONSTER» - в переводе с английского и немецкого языков означает «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «SUPERNATURAL» - сверхъестественный, сверхъестественное существо.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака **MONSTER SUPERNATURAL** основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений [1] - [14], имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных (заявленных) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленное обозначение **MONSTER ORIGINAL** (заявка №2012738018 с приоритетом от 01.11.2012) [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение **MONSTER ORIGINAL** было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №568737), в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки **MONSTER GREEN** (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012) [2]; **MONSTER BLUE** (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012) [3]; **MONSTER YELLOW** (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012) [4]; **MONSTER RED** (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012) [5]; **MONSTER BLACK** (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012) [6] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарные знаки [2] - [5] зарегистрированы, в частности для товаров 32 класса МКТУ, а противопоставленный товарный знак [6] только для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ;



Противопоставленный товарный знак  (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013) [7] является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета




словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованные глаза красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012) [8] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак **МОНСТР** (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012) [9] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009) [10] является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009) [11] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005) [12] является комбинированным, представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER** (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000) [13] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER-SPORT** (свидетельство №512468 с приоритетом от 15.06.2012) [14] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. Так, срок

действия регистрации противопоставленного товарного знака  по свидетельству №316513 [12] истек, также истек льготный шестимесячный срок для продления срока действия исключительного права на товарный знак, предусмотренный пункт 2 статьи 1491 Кодекса. Правовая охрана

противопоставленного товарного знака **MONSTER-SPORT** по свидетельству №512468 [14] была признана недействительной на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу №СИП-327/2015. В связи с

изложенным противопоставления по товарным знакам  [12] и

**MONSTER-SPORT** [14] снимаются.

Что касается иных противопоставлений [1] - [6], [7] - [11], [13], то необходимо отметить следующее.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5], [7] - [11], [13] показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается. Что касается противопоставленного товарного знака

**MONSTER BLACK** по свидетельству №541105 [6], то он зарегистрирован для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, не являющихся однородными товарам 32 класса МКТУ.


В части сопоставительного анализа заявленного обозначения **MONSTER SUPERNATURAL** и противопоставленных товарных знаков **МОНСТР** [9],



[10], **MONSTER** [13] необходимо принять во внимание, что основную (или единственную) индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках выполняют словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТЕР».

Именно эти словесные элементы акцентируют на себя внимание потребителя в первую очередь как в заявленном обозначении, так и в товарных знаках, принадлежащих ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Следует отметить, что наличие в составе заявленного обозначения **MONSTER SUPERNATURAL** словесного элемента «SUPERNATURAL» не меняет смыслового значения всего обозначения в целом, поскольку обозначение воспринимается в значении «монстр сверхъестественный», т.е. ассоциируется с монстром / чудовищем, с присущей ему сверхъестественной природой. В этой связи можно сделать вывод о том, что и заявленное обозначение со словесным элементом

«MONSTER», и противопоставленные товарные знаки **МОНСТР** [9],  [10], **MONSTER** [13] характеризуются подобием заложенных в них понятий, идей, что обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено звуковым вхождением в состав заявленного обозначения противопоставленных товарных знаков [10], [13], а также близостью звучания словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТР» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [9].

Отсутствие у заявленного обозначения оригинального графического исполнения, влияющего на восприятие потребителем и обуславливающего запоминание знака, свидетельствует в данном случае о второстепенности визуального критерия сходства, что усиливает значение семантического и фонетического критериев сходства.

В свою очередь установленное фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9], [10], [13] приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] - [6], [7], [8], [11], помимо словесного элемента «MONSTER», включают в свой состав иные словесные элементы («ORIGINAL» (англ. «оригинальный, настоящий»), «GREEN» (англ. «зеленый»), «BLUE» (англ. «голубой, синий»), «YELLOW» (англ. «желтый»), «RED» (англ. «красный»), «BLACK» (англ. «черный»), «ENERGY» (англ. «энергия, мощь, энергетический») и «ЭНЕРДЖИ» (транслитерация от слова «ENERGY»)), имеющие отличающуюся фонетику и семантику по отношению к заявленному обозначению. Имеющиеся отличия позволяют сделать вывод о несхождении заявленного обозначения и указанных противопоставлений в целом. Следовательно, несмотря на однородность товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6], [7], [8], [11], нет оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данной части.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное и принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9], [10], [13], можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий, однако, не

является основанием для снятия противопоставлений [9], [10], [13] в связи с наличием старших прав на них у иного лица.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2015.**