

**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 28.02.2018 возражение, поданное по поручению 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 №2016716748, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BLACK MONSTER ENERGY**» по заявке №2016716748 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 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 статьи 1483 Кодекса.

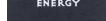
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «**MONSTER ENERGY**»,

зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл.,



Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3: «» [1] (свидетельство



№547193 с приоритетом от 12.02.2014); «» [2] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013); «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» [3] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012); «MONSTER ENERGY» [4] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009).

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

- на имя заявителя на территории Российской Федерации зарегистрировано 88 (преимущественно для товаров 32 класса МКТУ) товарных знака, в состав которых входят словесные элементы «MONSTER», «МОНСТР», «MONSTER ENERGY» и «BLACK MONSTER»;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков, объединенных словесными элементами «BLACK», «MONSTER», «ENERGY» (свидетельства №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, №480480, №472455, №476098, №472455, №477768, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310, №590685);

- наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «BLACK» обуславливает его фонетические и семантические отличия от противопоставленных товарных знаков;

- 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 сравниваемых обозначениях;

- помимо этого, словесные элементы «MONSTER ENERGY», входящие в состав заявленного обозначения, являются частью фирменного наименования заявителя, а

слово «MONSTER» - частью его адреса, что обуславливает устойчивые ассоциации с компанией-производителем заявленных товаров;

- 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 экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире – 954 товарных знаков;

- продукция заявителя присутствует на российском рынке с 2012 года, хорошо известна российскому потребителю, представлена, в частности, в гипермаркетах «Твой Дом», «Metro Cash&Carry» и на заправочных станциях «BP»;

- 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», «MONSTER ENERGY», «BLACK MONSTER»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER», «MONSTER ENERGY», «BLACK MONSTER» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственные товары под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известные российским потребителям, принадлежат заявителю, 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 отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 классов МКТУ.

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

1. Список российских регистраций на товарные знаки на имя заявителя;
2. Копия решения по делу №СИП-3/2015;
3. Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 г.;
4. Распечатки электронного словаря «Мультитран» со значением слов;
5. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официального сайта компании www.monsterenergy.com/ru и с других сайтов в сети Интернет;
6. Распечатки из сети Интернет по запросам «monster», «monster energy» и «black monster»;
7. Распечатки персональных страниц доверителя из социальных сетей «Facebook», «Twiter» и «Instagram»;
8. Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
9. Фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением.

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

С учетом даты (13.05.2016) поступления заявки №2016716748 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 «**BLACK MONSTER ENERGY**» по заявке №2016716748 с приоритетом от 13.05.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Из общедоступных источников информации, в том числе представленных заявителем (см. <http://www.multitran.ru>), следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка, в переводе означающие следующее: «BLACK» - черный; «MONSTER» - урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**BLACK MONSTER ENERGY**» основано на наличии сходных до степени смешения



товарных знаков «» [1] (свидетельство №547193); «» [2] (свидетельство №528444); «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [3] (свидетельство №528439); «**MONSTER ENERGY**» [4] (свидетельство №434154) с более ранними приоритетами, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «**MONSTER ENERGY**», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «**MONSTER**», «**ENERGY**», и стилизованные глаза красного цвета.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [3] по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [4] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные товары, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, приведенный в перечне заявленного обозначения вид товара 32 класса МКТУ «пиво» однороден товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленных товарных знаков [1] - [4], поскольку «пиво» относится к категории алкогольных напитков. Так, согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ»,

которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков следует отметить, что данный критерий не является определяющим при восприятии сравниемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниемых обозначений в целом, выступает фонетический и семантический критерии.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ» сравниемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, №480480, №472455, №476098, №472455, №477768, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310, в состав которых входят такие словесные элементы как «BLACK MONSTER», «BLAK MONSTER», «БЛАК МОНСТР», «БЛЭК МОНСТР», «БЛЭК МОНСТР», «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK», «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA», «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO», не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Так, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER ENERGY», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [4] в целом.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани, в основу которой

положен словесный элемент «MONSTER», нельзя признать убедительным, поскольку на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТЕР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [4] в связи с наличием старших прав на них 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. При этом согласно указанному постановлению 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».

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 28.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2017.