

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 04.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512468, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012719858 с приоритетом от 15.06.2012 зарегистрирован 05.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №512468 на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MONSTER-SPORT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.09.2014 выражено мнение о том, что регистрация №512468 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компания Монстр Энерджи Компани (прежнее название Хансен Беверидж Компани) является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов;

- на территории Российской Федерации компания Монстр Энерджи Компани является правообладателем следующих товарных знаков: «JAVA MONSTER» по свидетельству №339859 для товаров 32 класс МКТУ (дата приоритета от 08.12.2005); «PROTEIN MONSTER» по свидетельству №482510 для товаров 05 класс МКТУ (дата приоритета от 13.10.2009); «MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 05.10.2009); «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 17.06.2010); «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 19.01.2010); «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449366 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «ЯВА МОНСТР» по свидетельству №449365 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «JAVA MONSTER» по свидетельству №450771 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 27.10.2010);



по свидетельству №450769 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ



(дата приоритета от 22.10.2010); по свидетельству №448808 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 25.10.2010); «M JAVA MONSTER» по свидетельству №448807 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 22.10.2010); «BLACK MONSTER RIPPER» по свидетельству №474679 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 09.06.2011); «BLACK MONSTER KHAOS» по свидетельству №472356 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 09.06.2011); «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №474572 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от 09.06.2011); «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №473794 для товаров 05, 32 классов МКТУ (дата приоритета от

09.06.2011); «BLACK MONSTER» по свидетельству №474972 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «BLAK MONSTER» по свидетельству №477768 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «БЛЭК МОНСТР» по свидетельству №476098 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 08.11.2010); «БЛЕК МОНСТР» для товаров №472455 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «БЛАК МОНСТР» по свидетельству №480480 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «Черный Монстр» по свидетельству №481015 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 09.11.2010); «МИДНАЙТ МОНСТР» по свидетельству №475787 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «MIDNITE MONSTER» по свидетельству № 474027 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ (дата приоритета от 02.11.2010); «AMERICAN MONSTER» по свидетельству №481623 для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ (дата приоритета от 11.01.2011); «U.S.A. MONSTER» по свидетельству №481624 для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ (дата приоритета от 11.01.2011); «YANKEE MONSTER» по свидетельству № 474711 для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ (дата приоритета от 11.01.2011);



); по свидетельству №502965 для товаров 05 класса МКТУ (дата приоритета от 21.02.2011); «MONSTER РЕНАВ» по свидетельству №497819 для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (дата приоритета от



25.07.2011); по свидетельству №484647 для товаров 05 класса МКТУ (дата приоритета от 10.06.2011);

- компания Монстр Энерджи Компани входит в состав крупнейшей американской корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, созданной в 1935 году и имеющую длительную историю и безупречную репутацию в США и мире на протяжении 80 лет;

- основанная в городе Корона, штат Калифорния, Monster Beverage Corporation производит и продает содовую воду Hansen's®, шипучие напитки, яблочный сок, фруктовые смеси, фруктовые смузи, мультивитаминные фруктовые напитки в

асептической упаковке, чай со льдом, энергетические напитки, соки и напитки Junior Juice®, напитки Blue Sky®, лимонад Hubert's™, энергетические напитки Monster Energy®, энергетические напитки Nitrous™ Monster Energy®, не карбонизированный кофе + энергетические напитки Java Monster™, не карбонизированный эспрессо + энергетические напитки X-Presso Monster™ и множество других безалкогольных напитков;

- продукция компании Монстр Энерджи Компани под товарным знаком «MONSTER» (серией товарных знаков, объединенных этим словом) выпускается с 2002 года и на российском рынке присутствует с 2011 года, при этом компания несет значительные затраты на продвижение и реализацию данной продукции на территории Российской Федерации, в результате чего она приобрела большую популярность среди молодежи до 25 лет, которые являются целевыми потребителями энергетических напитков;

- компания Монстр Энерджи Компани осуществляет активную рекламную деятельность по продвижению своей продукции посредством спонсорской поддержки музыкантов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram, на официальных сайтах компании www.monsterbevcorp.com, www.hansen.com, www.monsterenergy.com;

- если набрать в поисковых системах сети Интернет, таких как Yandex, Rambler, Yahoo, Google и других, слово «MONSTER», то системы выдают ссылки на продукцию компании Монстр Энерджи Компани;

- поскольку Интернет является одним из самых популярных и доступных источников информации с многомиллиардной аудиторией, а также, учитывая присутствие продукции Монстр Энерджи Компани на российском рынке, можно с уверенностью заявить о том, что потребители хорошо знакомы с товарными знаками лица, подавшего возражение, содержащими в своем составе слово «MONSTER», и ассоциируют продукцию, маркированную данными товарными знаками, с именем компании Monster Energy Company и Monster Beverage Corporation;

- таким образом, появление на российском рынке продукции под товарным знаком «MONSTER-SPORT», в состав которого входит слово «MONSTER», являющееся тождественным слову «MONSTER», входящему в состав товарных знаков (которые имеют более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак), доменных имен и фирменного наименования компаний Monster Energy Company и Monster Beverage Corporation, имеющих длительную репутацию на мировом и российском рынках, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией этих лиц, и, таким образом, потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и места их происхождения;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «SPORT», способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств, поскольку может создаться впечатление, что товары, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №512468, предназначены для спортсменов, являются спортивным питанием, и их потребление благоприятно воздействует на организм, однако такое впечатление является ложным;

- кроме того, оспариваемый товарный знак зарегистрирован, помимо прочего, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой алкогольные и безалкогольные напитки, которые нельзя отнести к спортивному питанию, а потому маркировка их обозначением «MONSTER-SPORT» может ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств;

- оспариваемый товарный знак «MONSTER-SPORT» сходен до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани, а также с ее фирменным наименованием по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- товарный знак «MONSTER-SPORT» содержит элемент «MONSTER», тождественный словесному элементу «MONSTER», входящему в состав многочисленных зарегистрированных товарных знаков и фирменного наименования лица, подавшего возражение, при этом данный словесный элемент является сильным, занимает либо начальное, либо центральное положение в сравниваемых обозначениях, на него ложится основная смысловая нагрузка при восприятии;

- таким образом, за счет полного совпадения словесных элементов «MONSTER» в составе оспариваемого товарного знака, товарных знаков компании Монстр Энерджи Корпорейшен и ее фирменном наименовании очевидно фонетическое и семантическое сходство между сравниваемыми товарными знаками, а также между оспариваемым товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- с учетом тождественности словесного элемента «MONSTER», входящего в состав сравниваемых обозначений, алфавита, в котором выполнены товарные знаки, обозначение «MONSTER-SPORT», формирует аналогичное зрительное впечатление с фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани и ее товарными знаками: «JAVA MONSTER», «M JAVA MONSTER», «MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», «MUSCLE MONSTER», «PROTEIN MONSTER», «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», «BLACK MONSTER», «BLAK MONSTER», «BLACK MONSTER KHAOS», «BLACK MONSTER RIPPER», «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE», «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE», «MIDNITE MONSTER», «AMERICAN MONSTER», «U.S.A. MONSTER», «YANKEE MONSTER», «MONSTER REHAB», что обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак является сходным по графическому (визуальному) критерию с товарными знаками и фирменным наименованием лица, подавшему возражение;

- совпадение основных индивидуализирующих элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о том, что диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные в сравниваемых знаках должен быть максимально широким;

- товары 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, содержащиеся в оспариваемом товарном знаке «MONSTER-SPORT» и товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани, относятся к сегменту недорогих товаров, приобретая которые, потребитель не осуществляет, в отличие от приобретения дорогостоящих товаров, долгое и детальное изучение индивидуализирующих признаков, делая выбор на основе достаточно общих впечатлений о внешнем виде ранее приобретенного

товара, следовательно, есть риск того, что рядовой потребитель, увидев продукт с обозначением «MONSTER-SPORT», решит, что данное обозначение является одним из серии товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- в качестве дополнительного вспомогательного признака определения однородности товаров может служить и известность обозначения рядовым потребителям и его длительная история и присутствие на рынке товаров, маркированных данным обозначением;

- при указанных обстоятельствах смешение на рынке продукции, маркированной сходными до степени смешения обозначениями, представляется более чем очевидным, поэтому следует признать, что товары 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, содержащиеся в оспариваемом товарном знаке «MONSTER-SPORT», однородны всем товарам 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512468 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 512468;
- Сведения о товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани;
- Материалы об истории, деятельности и продукции Корпорации Монстр Беверидж и компании Монстр Энерджи Компани, а также материалы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности компании Монстр Энерджи Компани на территории Российской Федерации;
- Распечатки из поисковых систем с запросами «monster energy»;
- Распечатки из сети Интернет со страничек социальных сетей компании Монстр Энерджи Компани и с упоминанием ее товарных знаков.


Правообладатель товарного знака по свидетельству №512468, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам

возражения и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- бренд «MONSTER» появился в США в 2002 году, а Европе - в 2006 году на напитках от фирмы Хансен Беверидж (ныне Монстр Энерджи Компани), затем его распространением во всем мире занялась компания Кока-Кола;

- ООО «АТП «Бытовик» подало заявку на регистрацию обозначения «MONSTER» в 2000 году, т.е. за два года до появления этого бренда в США и независимо от него, и в настоящее время ООО «АТП «Бытовик» принадлежит исключительное право на следующие товарные знаки со словом «MONSTER»: товарный знак MONSTER по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000

для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак  по свидетельству №316513 с

приоритетом от 13.10.2005 для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак  по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009 для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак **MONSTER ENERGY** по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 для товаров 25, 28, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- американская компания Хансен Беверидж была переименована в Монстер Энерджи Компани значительно позднее приоритета принадлежащего ООО «АТП «Бытовик» товарного знака по свидетельству №434154 «MONSTER ENERGY», т.е. только в 2012 году;

- компания Хансен Беверидж подала заявку на регистрацию товарного знака «MONSTER» в России в отношении товаров 32 класса МКТУ и получила отказ со ссылкой на товарные знаки правообладателя, однако в 2010 году компания Хансен Беверидж была подана заявка на регистрацию товарного знака «JAVA MONSTER» и получено свидетельство №450771 в отношении однородных товаров 05, 29, 32 и 33 классов МКТУ;

- при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака «JAVA MONSTER» в Палате по патентным спорам этот знак был признан несходным до

степени смешения с товарными знаками заявителя, включающими слово «MONSTER»;

- все товарные знаки и заявленные обозначения в отношении однородных товаров, включающие слова «MONSTER» и «МОНСТР», принадлежащие лицу, подавшему возражение, были поданы на регистрацию позднее товарных знаков «MONSTER» ООО «АТП «Бытовик», следовательно, компания Монстр Энерджи Компани с 2012 года не является «истинным и единственным в мире» владельцем товарного знака «MONSTER», поскольку более ранний приоритет на территории России этого товарного знака принадлежит ООО «АТП «Бытовик»;

- нельзя согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, что принадлежащие ему товарные знаки и заявленные обозначения со словесным элементом «MONSTER» представляют собой «серию товарных знаков и заявленных обозначений», поскольку сильным элементом, образующим эту «серию» является слово «MONSTER», зарегистрированное в качестве товарного знака с более ранним приоритетом на имя ООО «АТП «Бытовик», остальные же словесные элементы этих знаков относятся либо к слабыми элементам, т.е. являются либо описательными (black, blak-черный, midnight-полуночный, american, yankee-американский, java-яванский и т.п), либо указывающим на состав товара (protein-протеиновый, energy-энергетические, т.е. содержащий биологически-активные добавки и кофеин, juice-сок и т.п.);

- кроме того, существуют товарные знаки, включающие слово «MONSTER», зарегистрированные в отношении однородных товаров на имя иных лиц, что подтверждает отсутствие серии товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани как в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, так и в отношении товаров 5, 29, 30 классов МКТУ: «MONSTER MAIZE» (свидетельство №477376), «MONSTER PUMP» (свидетельство №475691), «MONSTER MILK» (свидетельство №475536) для товаров 05 класса МКТУ; «МОНСТР МАНЧ» (свидетельство №369684), «ВЕСЕЛЫЕ МОНСТРЫ FANNY MONSTERS» (свидетельство №424159) для товаров 29, 30 классов МКТУ;

- в части ссылки лица, подавшего возражение, на информацию Википедии, то сама Википедия не гарантирует точности публикуемой информации и отказывается от ответственности за ее достоверность;

- в возражении компании Монстр Энерджи Компани отсутствуют какие-либо доказательства использования на территории России принадлежащих ей товарных знаков, нет ни договоров поставки продукции, ни таможенных документов, ни товарных накладных на поставки товаров, таких как, например, пищевые биологически активные добавки, напитки на основе молока и молочных продуктов, напитки на основе молока, с содержанием кофе, напитки на основе кофе, напитки на основе кофе, с содержанием молока, безалкогольные напитки, в том числе энергетические напитки и энергетические напитки с запахом и вкусом кофе, все обогащенные витаминами, минералами, питательными веществами, аминокислотами и/или травами, алкогольные энергетические напитки, алкогольные напитки на основе кофе, алкогольные напитки, за исключением пива, в то время как по лицензии ООО «АТП «Бытовик» с 2009 года ООО «ПК «Лидер» произвело более 30 тысяч упаковок безалкогольных напитков;

- следовательно, на территории России при отсутствии товаров Монстр Энерджи Компани у рядового потребителя не может возникнуть ложное представление о принадлежности продаваемых товаров фирмы ООО «АТП «Бытовик» другому производителю;

- оспариваемый товарный знак «MONSTER-SPORT» представляет собой сложное слово, разбиение которого на части неправомерно, это все равно как проводить анализ по отдельности таких сложных слов как «шкаф-купе» или «жар-птица»;

- слово «SPORT» в товарном знаке «MONSTER-SPORT» не является описательным и указывающим на назначение товаров, подобные предположения являются домыслами лица, подавшего возражение;

- в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ обозначение «MONSTER-SPORT» образует словосочетание «СПОРТИВНЫЙ МОНСТР» по аналогии с товарным знаком «JAVA MONSTER» («ЯВАНСКИЙ МОНСТР»),

принадлежащим Монстр Энерджи Компании, и является несходным с любым товарным знаком лица, подавшего возражение;

- кроме того, в качестве примеров можно привести товарные знаки, включающие слово «SPORT»: «SPORT cream-soda» (свидетельство №188625); «SPORT cola» (свидетельства №219388 и №219386); «SPORT ZONE» (свидетельство №385177); «RITTER SPORT» (свидетельство №294953); «PURE SPORT» (свидетельство №457975); «SPORT» (свидетельство №295108); «RED WHITE SPORT» (свидетельство №314987); «ECTO SPORT» (свидетельство №414226); «SPORT All» (свидетельство №355731); «Bosco SPORT» (свидетельство №221326); «Immun'Age Sport» (международная регистрация №865298); «NEMIROFF SPORT» (международная регистрация №944430); «BORGHETTI Caffè Sport» (международная регистрация №455825); «CAFFÈ SPORT ESPRESSO LIQUOR» (международная регистрация №438639);

- что касается вопроса сходства оспариваемого товарного знака «MONSTER-SPORT» с товарными знаками и фирменным наименованием Монстр Энерджи Компани, то необходимо принять во внимание имеющееся у ООО «АТП «Бытовик» исключительное право на товарные знаки «MONSTER» с более ранними приоритетами, а также то, что товарные знаки Монстр Энерджи Компани были признаны несходными с товарными знаками ООО «АТП «Бытовик», кроме того, у лица, подавшего возражение, фирменное наименование Монстр Энерджи Компани появилось позднее дат подачи товарных знаков «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», принадлежащих ООО «АТП «Бытовик»;

- поскольку знак «MONSTER-SPORT» не сходен до степени смешения со всеми знаками фирмы Монстр Энерджи Компани, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии его требованиям законодательства в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ безоснователен.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения компании Монстр Энерджи Компани и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512468.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения об отказе от ответственности Википедии при опубликовании материалов;

- график производства и продажи напитков со знаком «MONSTER».

Кроме того, необходимо отметить, что ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо подавшее возражение, представило дополнение к ранее поданному возражению, основными доводами которого является следующее:

- товары компании Монстр Энерджи Компани, маркированные товарными знаками, содержащими доминирующий словесный элемент «MONSTER», известны в России с 2011 года, о чем свидетельствуют товарные накладные, сертификаты, декларации соответствия, фотографии, связанные с реализацией товаров лицом, подавшим возражение, и его дистрибьютором ООО «Вильд Россия»;

- правообладателем не представлены фактические данные о введении в гражданский оборот на территории России с 2009 года товаров ООО «АТП «Бытовик», маркированных товарным знаком «MONSTER», а приложенный к материалам отзыва график продаж не является должным подтверждением достоверности доводов правообладателя;

- оспариваемый товарный знак «MONSTER-SPORT» включает в свой состав два существительных, выполненных через дефис, и переводится, согласно правилам английского языка, как «СПОРТ МОНСТРА» или как «МОНСТР-СПОРТ», следовательно, на существительном «SPORT» в составе оспариваемого товарного знака лежит смысловая нагрузка, и его семантика существенно влияет на восприятие потребителем товарного знака и порождает ассоциации с товарами и их свойствами;

- довод возражения об ассоциации слова «СПОРТ» со здоровым образом жизни подтверждается распечаткой из электронного словаря ассоциаций, содержащего статистику наиболее часто возникающих ассоциаций с этим словом, а также самим определением слова «СПОРТ» (Спорт – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма) из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова;

- приведенные правообладателем сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «SPORT», не являются обоснованными, поскольку каждый товарный знак необходимо рассматривать индивидуально, например, приведенный товарный знак «RITTER SPORT» по свидетельству №294953 имеет длительную историю и связан с оригинальной идеей кондитера Клары Риттер создать шоколад, который бы помещался в карман спортивной куртки, товарные знаки «Light Sport Cola», «Sport cream soda» очевидно ассоциируются с безвредными сладкими безалкогольными напитками, не причиняющим вред здоровью, как, например, энергетические напитки, являющиеся основным товаром, производимым правообладателем оспариваемого товарного знака.

В качестве дополнительных материалов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- Копия искового заявления ООО «АТП Бытовик» от 25.03.2013, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-35790/13;

- Товарные накладные, сертификаты, декларации соответствия, фотографии, связанные с реализацией товаров Монстр Энерджи Компани под товарными знаками, содержащими словесный элемент «MONSTER»;

- Распечатка из электронного переводчика PROMT;

- Распечатка из словаря ассоциаций и из словаря С.И. Ожегова;

- Распечатки сведений о шоколаде RITTER SPORT;

- Распечатки сведений об энергетических напитках и шоколаде.

Следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные документы, связанные с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров Монстр Энерджи Компани под товарными знаками, содержащими словесный элемент «MONSTER», а также материалы судебного дела, не являются общедоступными словарно-справочными материалами, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного возражения в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «MONSTER-SPORT» по свидетельству №512468 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает написанные через дефис словесные элементы «MONSTER» и «SPORT». Само по себе обозначение «MONSTER-SPORT» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, вместе с тем входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение в переводе с английского языка (см. англо-русские словари <http://slovari.yandex.ru>): MONSTER - монстр, урод, изверг, чудовище; исполинский, громадный, чудовищный, огромный; SPORT - спорт, спортивные игры, состязания.

Наличие дефиса между указанными словесными элементами не позволяет воспринимать их отдельно друг от друга. Принимая же во внимание многозначность значения слов «MONSTER» и «SPORT» можно сделать вывод о неоднозначности восприятия оспариваемого товарного знака в целом, а, следовательно, о его фантазийном характере. В этой связи отсутствуют основания полагать, что в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ оспариваемый товарный знак будет вызывать в сознании потребителя какие-либо представления о свойствах этих товаров, а именно, о том, что эти товары предназначены для спорта, а их потребление благоприятно воздействует на здоровье человека.

Также представляется необидительным довод лица, подавшего возражение, что слово «SPORT» в отношении указанных в перечне оспариваемого товарного знака напитков 32 и 33 класса МКТУ, которые нельзя отнести к спортивному питанию, может ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств.

Подобное предположение нивелирует доводы самого лица, подавшего возражение, поскольку, как указано в возражении, компания Монстр Энерджи Компани осуществляет деятельность по поддержке различных мероприятий в области спорта. Согласно представленным документам возражения на указанных мероприятиях ведется активная рекламная компания продукции Монстр Энерджи Компани, представляющей собой энергетические напитки. Вместе с тем из дополнительных материалов возражения, усматривается, что энергетические напитки отрицательно влияют на самочувствие человека, а, следовательно, не способствуют развитию и укреплению организма, для чего и предназначен спорт согласно определению (Спорт – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова).

Однако имеющиеся в деле документы возражения не свидетельствуют о том, что у потребителя продукции Монстр Энерджи Компани возникают не соответствующие действительности представления относительно ее свойств и


несовместимости этой продукции с занятием спортом, участием в спортивных мероприятиях.


В этой связи довод лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств при восприятии товарного знака «MONSTER-SPORT» представляется неубедительным.


В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512468 лицом, подавшим возражение, указывалось на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «MONSTER».


Противопоставленные словесные товарные знаки «JAVA MONSTER» [1] по свидетельству №339859, «PROTEIN MONSTER» [2] по свидетельству №482510, «MUSCLE MONSTER» по свидетельству №466003 [3], «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» по свидетельству №466004 [4], «M MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» по свидетельству №468774 [5], «ДЖАВА МОНСТР» по свидетельству №449366 [6], «ЯВА МОНСТР» [7] по свидетельству №449365, «JAVA MONSTER» [8] по свидетельству №450771, «M JAVA MONSTER» [9] по свидетельству №448807, «BLACK MONSTER RIPPER» [10] по свидетельству №474679, «BLACK MONSTER KHAOS» [11] по свидетельству №472356, «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» [12] по свидетельству №474572, «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY+JUICE» [13] по свидетельству №473794, «BLACK MONSTER» [14] по свидетельству №474972, «БЛАК MONSTER» [15] по свидетельству №477768, «БЛЭК МОНСТР» [16] по свидетельству №476098, «БЛЕК МОНСТР» [17] для товаров №472455, «БЛАК МОНСТР» [18] по свидетельству №480480, «Черный Монстр» [19] по свидетельству №481015, «МИДНАЙТ МОНСТР» [20] по свидетельству №475787, «MIDNITE MONSTER» [21] по свидетельству №474027, «AMERICAN MONSTER» [22] по свидетельству №481623, «U.S.A. MONSTER» по свидетельству №481624 [23], «YANKEE MONSTER» [24] по свидетельству №474711, «MONSTER РЕНАВ» [25] по свидетельству №497819 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак  по свидетельству №450769 [26] включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «JAVA MONSTER», выполненные в оригинальной графической манере буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак  по свидетельству №448808 [27] включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым расположены словесные элементы «JAVA» и «MONSTER», выполненные в оригинальной графике буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №502965 [28] является комбинированным, включает в свой состав прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположены друг под другом словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» - стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №484647 [29] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде следа от трех когтей животного, под которым расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «MONSTER» выполнено в оригинальной графической манере, а «ENERGY» -

стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Анализ товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой средства гигиенические, дезинфицирующие, перевязочные, стоматологические материалы и средства для уничтожения вредных животных, фунгициды и гербициды. Товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков представляют собой пищевые биологически активные добавки. Сравнимые товары отличаются друг от друга по виду, имеют разное назначение, места реализации, вследствие чего не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Что касается товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, то часть товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющие собой молочные, кофейные напитки, чай, а также безалкогольные и алкогольные напитки соотносятся как род/вид с такими товарами противопоставленных товарных знаков как «напитки на основе молока и молочных продуктов, напитки на основе молока, с содержанием кофе (29 класс МКТУ); напитки на основе кофе, напитки на основе кофе, с содержанием молока (30 класс МКТУ); различные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе энергетические напитки (32 и 33 классы МКТУ)», что обуславливает вывод об их однородности.

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого словесного товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] - [29] показал следующее.

В состав сравниваемых обозначения входит фонетически и семантически тождественный элемент «MONSTER» / «МОНСТР». Однако оспариваемый и противопоставленный знаки содержат в своем составе также и иные словесные элементы, такие как «SPORT», «JAVA», «PROTEIN», «MUSCLE», «BLACK» и др. «ENERGY», обуславливающие различное восприятие сравниваемых обозначений в фонетическом отношении.

Как было установлено выше, рассматриваемое обозначение «MONSTER-SPORT», несмотря на имеющуюся семантику входящих в его состав элементов,

воспринимается в качестве фантазийного. Учитывая фантазийный характер оспариваемого товарного знака, не представляется возможным сопоставить его по семантическому критерию сходства с противопоставленными товарными знаками [1] – [29], часть из которых либо имеет определенное смысловое значение, что явилось основанием для предоставления им правовой охраны при наличии ранних прав на товарный знак «MONSTER» по свидетельству №222272 у ООО «АТП «Бытовик», либо, как и оспариваемый товарный знак, являются фантазийными.

В части визуального критерия сходства необходимо отметить, что этот критерий не имеет определяющего значения при восприятии оспариваемого товарного знака, поскольку он выполнен в стандартном шрифтовом исполнении без каких-либо графических особенностей, способных выполнять индивидуализирующую функцию.

Принимая во внимание фонетические различия сравниваемых обозначений, а также второстепенность графического и семантического критериев сходства, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] - [29].

Таким образом, учитывая отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512468 оспаривается также в связи с наличием у лица, подавшего возражение, прав на фирменное наименование.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака по свидетельству №512468 недействительной в рамках положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение требований о тождестве или сходстве до степени смешения сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (отдельным его элементом), однородности услуг, в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительных прав на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве

товарного знака, а также наличие у обладателя фирменного наименования более ранних прав на это средство индивидуализации.

Анализ материалов дела показал, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства энергетических напитков, что соотносится с товарами 32, 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем компанией Монстр Энерджи Компани не представлено фактических сведений о дате получения права на свое фирменное наименование, что не позволяет сопоставить эту дату с приоритетом оспариваемого товарного знака и установить, кому принадлежит ранее право на средство индивидуализации – фирменное обозначение и товарный знак.

Кроме того, в данном споре не выполняется требование законодательства о тождестве или сходстве товарного знака фирменному наименованию (отдельным его элементам).

Анализ оспариваемого товарного знака «MONSTER-SPORT» и отличительной части «Monster Energy» фирменного наименования лица, подавшего, возражение, показал, что они не являются как тождественными, так и сходными до степени смешения. Как указывалось выше, обозначение «MONSTER-SPORT» является фантазийным, а «Monster Energy» в переводе означает – «Энергия Монстра». В этой связи данные обозначения не могут быть сопоставлены по семантическому критерию сходства, а в звуковом отношении они отличаются словесными элементами «SPORT» и «Energy», обуславливающими принципиально разное звучание.

Учитывая вышеизложенные отличия сравниваемых обозначений, не представляется возможным сделать вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, и как следствие, о возможности смешения в хозяйственном обороте таких средств индивидуализации как товарный знак и фирменное наименование, принадлежащих разным лицам.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №512468 не затрагивает прав лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование, т.е. предоставление правовой охраны оспариваемому



товарному знаку произведено без нарушения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем основанием для подачи возражения также явилось то, что оспариваемый товарный знак, по мнению компании Монстр Энерджи Компани, способен ввести потребителя в заблуждение также и в отношении изготовителя товаров и места их происхождения в силу того, что лицо, подавшее возражение, является «истинным и единственным в мире» владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов, образующих серию товарных знаков [1] – [29].

Следует отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, одному лицу.

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что на территории России предлагаются к продаже энергетические напитки, маркированные принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани товарными знаками «JAVA MONSTER» и «BLACK MONSTER». Вместе с тем, не все товары, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, в частности, 05, 29, 30 классов МКТУ, возможно соотнести с энергетическими напитками, вследствие чего нет оснований полагать, что товары оспариваемого товарного знака имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами компании Монстр Энерджи Компани. Кроме того, в деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, ассоциируются в сознании потребителя с продукцией компании Монстр Энерджи Компани.

Необоснован также довод лица, подавшего возражение, о том, что компания Монстр Энерджи Компани является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «MONSTER» и его вариантов. Так, ООО «АТП «Бытовик», помимо оспариваемого товарного знака, принадлежат следующие товарные знаки со словом

«MONSTER»: товарный знак MONSTER по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак  по свидетельству №316513 с приоритетом от 13.10.2005 для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак  по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009 для товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак MONSTER ENERGY по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 для товаров 25, 28, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что обозначения «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER» были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №339859 (приоритет от 08.12.2005) и №474972 (приоритет от 02.11.2010) на имя Монстр Энерджи Компани в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ при наличии исключительных прав на товарный знак «MONSTER» по свидетельству №222272 (приоритет от 14.07.2000) в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ. При этом, в решении Роспатента о регистрации данных товарных знаков указывалось на то, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не смешиваются в гражданском обороте, поскольку имеют разное смысловое и звуковое восприятие.

Таким образом, принимая во внимание установленное выше несходство товарного знака «MONSTER-SPORT» с товарными знаками [1] – [29] компании Монстр Энерджи Компани, среди которых и товарные знаки «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER», а также наличие у ООО «АТП «Бытовик» более раннего исключительного права на товарный знак «MONSTER», нет оснований полагать, что у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака будут возникать не соответствующие действительности представления о его принадлежности компании Монстр Энерджи Компани.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как

способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов возражения от 04.09.2014 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №512468 в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ была предоставлена в нарушение требований действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №512468.