

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.09.2021 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722541, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020722541 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «колеса для транспортных средств».

Роспатентом 14.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не 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 товарным «**MONSTER**» (международная регистрация №651256 с приоритетом от 13.02.1996), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3, I-40132 BOLOGNA (IT).

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

- на имя заявителя и аффилированных ему лиц на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 товарных знаков в отношении различных товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, в состав 106 из которых входят словесные элементы «**MONSTER**» и «МОНСТР»;

- кроме того, заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков для товаров 05, 09, 12, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в состав



которых входит графическое изображение «» в виде следа от когтей животного, что усиливает различительную способность заявленного обозначения и обуславливает вывод о принадлежности к товарным знакам заявителя: свидетельства №478848, №513730, №484647, №448808, международная регистрация №1048069, свидетельства №555652, №547249, №547223, №521271, №521599, №492052, №534437, №327291, №547135, №547218, №447394, №542972, №593863, №585388, №573242, №579920, №573241, №610773, №604635, №786442, №722180, №595697, №595671, №759412;

- факт наличия у заявителя товарных знаков с более поздним приоритетом, чем у противопоставленного товарного знака, зарегистрированного для товаров 12 класса МКТУ, свидетельствует о том, что экспертиза уже сочла их не сходными до степени смешения, а значит, к экспертизе данного заявленного обозначения должен быть применен тот же подход на основе принципа равенства права и во избежание нарушения Роспатентом принципа правовой определенности;

- в решении Роспатента по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР» от 08.09.2012 года (т.е. до даты подачи рассматриваемой заявки) отмечается, что «заявитель является правообладателем товарных знаков «JAVA MONSTER» (свидетельства №339859, №448808, №450769, №450771), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365), «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство №449366), «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» (свидетельство №466004) и «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003)», тем самым было признано наличие у компании Монстр Энерджи Компани серии товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» / «МОНСТР»;

- наличие серии товарных знаков у компании Монстр Энерджи Компани было признано Судом по интеллектуальным правам;

- при этом в практике Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывалось на недопустимость нарушения Роспатентом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №651256;

- разный фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный знак за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов (в том числе изобразительного элемента в виде следа от когтей животного, ассоциирующегося с продукцией заявителя) и цветовой гаммы, в том числе наличия в заявлении обозначении фирменных цветов заявителя – черного и зеленого;

- заявленное обозначение переводится с английского языка как «чудовищная энергетика», отличается по смыслу от противопоставленного знака со словесным элементом «MONSTER», означающими «монстр, исполин, чудовище», а, кроме того, словосочетание «MONSTER ENERGY», входящее в состав заявленного обозначения,

по смыслу ассоциируется с фирменным наименованием компании Monster Energy Company и выпускаемой ей продукцией;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров (доля всего рынка безалкогольных товаров – 36%), а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

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

- заявитель осуществляет спонсорскую поддержку спортивных мероприятий с демонстрацией обозначения «MONSTER ENERGY» на транспортных средствах (мотоциклах, гоночных автомобилях, велосипедах), спортивной одежде, видеодисках и других носителях информации, за счет чего достигается максимальная известность продукции компании;

- 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 – 2159 товарных знаков, известность товарных знаков заявителя потребителю подтверждается решением суда по делу СИП-169/2014;

- компания Ducati Motor Holding S.p.A. была основана в 1926 году, известна исключительно как производитель мотоциклов, среди модельного ряда которых легендарная модель «MONSTER», созданная в 1992 году;

- компания Монстр Энерджи Компани является всемирно известным производителем энергетических напитков и спонсором спортивных мероприятий,

обозначения компании наносятся на части автомобилей (например, на колеса, колесные диски), что указывает на спонсорскую деятельность, а не деятельность по производству этих товаров;

- обе американские компании - DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. и Монстр Энерджи Компани, являются мировыми лидерами в своей области, занимают свою определенную нишу, имеют своих потребителей и успешно существуют на международном рынке на протяжении уже многих лет;

- товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани зарегистрированы в США, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Бразилии, Новой Зеландии, Чили, Индии, в странах Африки, входящих в состав ОАРИ, в Великобритании, в странах Евросоюза, в Австралии, а противопоставленный знак получил правовую охрану во всех странах Евросоюза, следовательно, патентные ведомства этих стран не сочли сопоставляемые знаки сходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

- (1) Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- (2) Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- (3) Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компаний www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;
- (4) Копия решения по Делу № СИП-169/2014.

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

С учетом даты (30.04.2020) поступления заявки №2020722541 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» по заявке №2020722541 с приоритетом от 30.04.2020 является комбинированным, включает в свой состав вертикально ориентированный прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей животного в зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY», где «MONSTER», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета с серым контуром, а также словесный элемент «ENERGY», выполненный в стандартной шрифтовой манере буквами латинского алфавита зеленого цвета.

Из общедоступных источников информации (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>) следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное». «ENERGY» - «энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность; энергетический».

Необходимо указать, что решение Роспатента об отказе в государственной



регистрации комбинированного товарного знака «» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленным словесным знаком «MONSTER» по международной регистрации №651256 с приоритетом от 13.02.1996, получившим правовую охрану на территории Российской Федерации для товаров 12 класса МКТУ и принадлежащим компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного знака «MONSTER» по международной регистрации №651256 показал следующее.



Заявленное обозначение «» включает в свой состав изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы. Словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY» выполнены в разной шрифтовой манере и в разном цветовом исполнении, расположены на разных строчках, при этом слово «MONSTER» визуально доминирует в силу выполнения его крупным шрифтом контрастным

цветом по отношению к общему фону, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь противопоставленный знак по международной регистрации №651256 включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент «MONSTER».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №651256 характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «MONSTER».

Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь анализ перечней товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №651256 показал, что они предназначены для индивидуализации транспортных средств и их частей.

Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств», а правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №651256 предоставлена для товаров 12 класса МКТУ «*vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water*» / «транспортные средства; аппараты для передвижения по земле, воздуху и воде».

Товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой части транспортных средств, например, таких как автомобили, мотоциклы, т.е. товаров, содержащихся в перечне противопоставленного знака по международной

регистрации №651256. Сопоставляемые товары соотносятся по виду/роду, являются взаимодополняемыми, могут иметь совместную встречаемость в гражданском обороте при реализации и использовании, что обуславливает вывод об их однородности, наличие которой в возражении не оспаривается.

Поскольку сравниваемые товарные знаки содержат тождественный индивидуализирующий словесный элемент «MONSTER», обуславливающий высокую степень сходства знаков в целом, то маркировка транспортных средств и их частей такими обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков, применяющихся на этих товарах, одному правообладателю.

Следует отметить, что коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что при осуществлении заявителем спонсорской поддержки спортивных мероприятий, таких как авто и мотогонки, на колеса и диски транспортных средств, участвующих в соревнованиях, наносится спорное обозначение «MONSTER ENERGY». Также коллегией были проанализированы предоставленные заявителем сведения о деятельности компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., в том числе информация о производстве мотоцикла под знаком «MONSTER» и об известности этой модели потребителю.

При обращении к общедоступным сведениям сети Интернет коллегией были выявлены сведения о том, что компания DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. производит не только сам мотоцикл «MONSTER», но и различные комплектующие и аксессуары к этой модели (см. <https://www.ducati.ru/accessories/search/?family=MR>).

Кроме того, в сети Интернет к продаже предлагаются оригинальные диски и колеса для мотоцикла «MONSTER» (например, <https://de.shopatam.ru>, <https://motodarom.ru>, <https://www.etsy.com>), при этом на колесах нанесена маркировка «MONSTER».

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного знака наносят принадлежащие им средства индивидуализации на части таких транспортных средств как мотоциклы. При этом сопоставляемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, могут иметь совместную встречаемость, в том числе в рамках каких-

либо спортивных мероприятий. Указанные обстоятельства обуславливают вывод об ассоциировании сопоставляемых знаков друг с другом в целом и возможности представления о том, что они принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №651256, а также однородности товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией и фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани был принят коллегией к сведению. В этой связи следует отметить, что право на фирменное наименование у компании Монстр Энерджи Компани возникло, как это ранее указывалось заявителем, например, в рамках рассмотрения возражения по заявке №2017712381, только в 2013 году, т.е. позднее даты (13.02.1996) приоритета противопоставленного знака по международной регистрации №651256.

Кроме того, наличие у заявителя права на фирменное наименование не устраниет вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №651256.

Известность деятельности заявителя как производителя энергетических напитков, т.е. товаров 32 класса МКТУ, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора. В данном случае при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №651256 установлено наличие высокой степени их сходства в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. При этом для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. Указанная позиция согласуется с 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».

Также не свидетельствует об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком в отношении товаров 12 класса МКТУ довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», зарегистрированных для индивидуализации различных видов товаров. При этом необходимо констатировать, что, исходя из представленных в возражении сведений, для индивидуализации товаров 12 класса МКТУ товарные знаки со словесным элементом «MONSTER» на имя заявителя не зарегистрированы.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям, что в данном случае связано с правомерностью противопоставления знака по международной регистрации №651256.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение, получившее правовую охрану в качестве товарного знака на имя заявителя в разных странах мира, в том числе странах Евросоюза, сосуществует с товарным знаком компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., то он принят к сведению, однако, не исключает ассоциирования эти знаков друг с другом на территории Российской Федерации.

Таким образом, исследовав все доводы возражения в совокупности, коллегия не находит оснований для его удовлетворения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2021.