

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 25.06.2020 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750483, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED** » по заявке №2018750483 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 26.02.2020 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 б (2) статьи 1483 Кодекса.

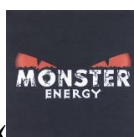
В результате проведенной экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным

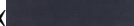
элементом «MONSTER» / «МОНСТР», зарегистрированных в отношении однородных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:

«**MONSTER PLANET**» [1] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014);



«» [2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);



«» [3] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);

«**MONSTER ORIGINAL**» [4] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [5] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

«**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [6] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

«**МОНСТР**» [7] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);


«**MONSTER GREEN**» [8] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER BLUE**» [9] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER YELLOW**» [10] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER RED**» [11] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);




«» [12] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009);

«**MONSTER ENERGY**» [13] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

«**MONSTER**» [14] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000);

«**MONSTER**» [15] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017);



«» [16] (свидетельство №540259 с приоритетом 12.03.2013);

«**MONSTER**» [17] (свидетельство №514037 с приоритетом от 29.06.2012);

«**MONSTER BLACK**» [18] (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012).

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

- заявитель обладает исключительным правом на серию из 262 товарных знаков, зарегистрированных для товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, объединенных словесными элементами «MONSTER» / «МОНСТР»;

- заявитель является владельцем следующих российских регистраций, объединенную словесными элементами «BLACK MONSTER», «БЛЭК МОНСТР», «БЛАК МОНСТР», «БЛЕК МОНСТР», «BLAK MONSTER», «ЧЕРНЫЙ МОНСТР» (свидетельства №476098, №480480, №472455, №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, № 477768, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310, №658232);

- в решении Роспатента по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР» от 08.09.2012 года (т.е. задолго до даты подачи данной 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;

- помимо вышеизложенного, необходимо принять во внимание, что большинство из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки [1] - [13], [15] - [18];

- у дочерней компании заявителя - «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED», зарегистрированной в Реестре компаний Великобритании 09.10.2007, право на фирменное наименование «MONSTER ENERGY» возникло ранее, чем были заявлены на регистрацию вышеперечисленные товарные знаки, в связи с чем следует снять эти противопоставления;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [18];

- разный фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов и цветовой гаммы;

- заявленное обозначение является фантазийным, входящие в его состав словесные элементы обуславливают его восприятие в качестве оригинального обозначения компании Монстр Энерджи Компани со значением «раскаленная сверх энергия черного чудовища», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков со значением «монстр», «настоящий монстр», «энергия монстра», «красный/желтый/зеленый/синий/черный монстр»;

- 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;

- при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» / BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED»



выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя « »;

- 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 – 1242 товарных знака;

- продукция заявителя в таких вариантах упаковки

«  », «  » реализуется в крупных

торговых сетях «ТВОЙ ДОМ», «МЕТРО», на автозаправках «ВР»;

- потребители продукции четко различают продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков на популярных сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru;

- указанная позиция заявителя подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-3/2015, признавшего товарные знаки заявителя и правообладателя противопоставлений несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

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

- Копия решения палаты по патентным спорам Роспатента от 08.09.2012 г. по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;

- Копия решения по делу №СИП-3/2015;

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

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

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

- Распечатки из сети Интернет с подтверждением отсутствия продукции, маркированной противопоставленными обозначениями, на российском рынке;

- Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru.

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

С учетом даты (19.11.2018) поступления заявки №2018750483 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED** » по заявке №2018750483 с приоритетом от 19.11.2018 является словесным, выполнено



стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:


05 класс МКТУ – «*добавки пищевые; добавки пищевые в жидком виде; травяные напитки; диетологические питательные напитки; напитки, обогащенные витаминами; напитки, обогащенные питательными веществами; напитки, обогащенные аминокислотами; напитки, обогащенные травами*»;


32 класс МКТУ - «*напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе для изготовления газированных напитков и энергетических напитков; пиво*»;

33 класс МКТУ – «*напитки алкогольные, за исключением пива*».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED**» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками

«**MONSTER PLANET**» [1],  [2],  [3], «**MONSTER ORIGINAL**» [4], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [5], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [6], «**МОНСТР**» [7], «**MONSTER GREEN**» [8], «**MONSTER BLUE**» [9], «**MONSTER YELLOW**» [10], «**MONSTER RED**» [11],

 [12], «**MONSTER ENERGY**» [13], «**MONSTER**» [14], «**MONSTER**»

[15],  [16], «**MONSTER**» [17], «**MONSTER BLACK**» [18] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ заявленного обозначения « **BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED** » показал, что оно представляет собой набор словесных элементов «BLACK», «MONSTER», «ENERGY», «ULTRA», являющихся лексическими единицами английского языка (см. <https://translate.ru>, <https://lingvolive.ru>), где «BLACK» - «черный», «MONSTER» - «монстр, чудовище»), «ENERGY» энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность, «ULTRA» - «ультра, сверх», «RED» - красный.

Исходя из имеющегося состава словесных элементов и порядка их расположения в заявленном обозначении, не представляется возможным сделать вывод о том, что они образуют в совокупности какую-либо осмысленную фразу, следовательно, эти словесные элементы воспринимаются независимо друг от друга, обуславливая необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности.

В свою очередь товарные знаки [1] – [18], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER» / «МОНСТР», являющегося серияобразующим элементом приведенных противопоставлений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [18] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТР», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, поскольку на них падает логическое ударение.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков следует отметить, что он не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, оказывающих влияние на его запоминание у потребителя. В этой связи основными факторами сходства, обуславливающими восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступают фонетический и семантический критерии.

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

Анализ перечней товаров 05, 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [18] показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [18], а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Довод возражения о наличии у заявителя исключительных прав на серию товарных знаков по свидетельствам №476098 с приоритетом от 08.11.2010, №480480 с приоритетом от 02.11.2010, №472455 с приоритетом от 02.11.2010, №477768 с приоритетом от 02.11.2010, №474972 с приоритетом от 02.11.2010, №474679 с приоритетом от 09.06.2011, №472356 с приоритетом от 09.06.2011, №474572 с приоритетом от 09.06.2011, №473794 с приоритетом от 09.06.2011, №481015 с приоритетом от 09.06.2011, №564499 с приоритетом от 30.10.2014, №477768 с приоритетом от 02.11.2010, №526260 с приоритетом от 24.06.2013, №561582 с приоритетом от 30.10.2014, №561581 с приоритетом от 30.10.2014, №566658 с приоритетом от 22.10.2014, №522497 с приоритетом от 24.06.213, №530866 с приоритетом от 09.10.2013, №604635 с приоритетом от 01.10.2015, №629338 с конвенционным приоритетом от 13.05.2014, №624835 с приоритетом от 21.09.2016, №599233 с приоритетом от 11.03.2015, №590685 с приоритетом от 24.10.2014, №595701 с приоритетом от 26.10.2015, №614310 с приоритетом от 01.06.2016, №658232 с приоритетом от 19.04.2016, в состав которых входят такие словесные элементы как «BLACK MONSTER», «БЛЭК МОНСТР», «БЛАК МОНСТР», «БЛЕК МОНСТР», «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [18].

Аналогичный вывод можно сделать и в части довода о наличии у дочерней компании заявителя «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED» исключительного права на фирменное наименование с элементом «MONSTER ENERGY», возникшее, согласно сведениям возражения, 09.10.2007.

Следует принять во внимание то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [18] также образуют серию со словесным элементом «MONSTER». При этом входящие в эту серию товарные знаки «MONSTER ENERGY» [13] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009, «MONSTER» [14] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000, имеют более раннюю дату приоритета, чем вышеупомянутые товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани. Товарный знак «MONSTER» [14] был подан на регистрацию за 7 лет до того, как была создана упомянутая компания «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED».

Коллегия приняла во внимание довод заявителя об имеющемся, по его мнению, нарушении принципа правовой определенности при экспертизе товарных знаков, включающих словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР». В этой связи необходимым указать на сложившуюся правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, которая была сформирована на тот момент, когда на имя заявителя уже был зарегистрирован упомянутый выше ряд товарных знаков из серии «MONSTER» / «МОНСТР». В частности, в решении суда от 20.10.2016 по делу №СИП-474/2016, вступившего в законную силу и касающегося установления вопроса сходства обозначения заявителя «MONSTER SUPERNATURAL» по заявке №2013735039 с приоритетом от 11.10.2013 и товарных знаков ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (в настоящее время права на товарные знаки этого юридического лица переданы Клинецкому Е.Ф.), указывается, что словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР» заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает доминирующее положение в соответствующих словосочетаниях, а в некоторых противопоставленных товарных знаках является единственным словесным элементом. Кроме того, суд отмечает, что

в рассматриваемом случае лексическое значение противопоставленных словесных элементов обусловлено заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью. При этом суд отклонил довод заявителя о том, что слово «SUPERNATURAL» в составе обозначения «MONSTER SUPERNATURAL» придает ему дополнительную семантическую окраску. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении рассматриваемого заявленного обозначения « **BLACK MONSTER ENERGY ULTRA RED** » по заявке №2018750483.

Таким образом, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «МОНСТР», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, приводит к выводу об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [18] в целом, несмотря на отдельные отличия.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «МОНСТР», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, выпускаемой под противопоставленными товарными знаками, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [18] в связи с наличием старших прав на обозначение «МОНСТР» / «MONSTER» 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. Кроме того, указанным постановлением 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» (в настоящее время - Клинецкий Е.Ф.).

Коллегия изучила представленные заявителем сведения из Интернет-источников www.otzovik.com и www.unipack.ru, на которых опубликованы отзывы потребителей об энергетических напитках под обозначением «MONSTER», выпускаемых по лицензии правообладателя противопоставленных товарных знаков - компании «Лидер». В основном эти отзывы касаются качества продукции и вреда от потребления энергетических напитков. Несколько отзывов свидетельствуют о том, что некие анонимные потребители знают продукцию американской компании Монстр Энерджи Компани и отличают ее упаковку от упаковки, на которой присутствует обозначение «MONSTER» правообладателя Клинецкого Е.Ф. Указанные обстоятельства, в частности, могут быть обусловлены интенсивным продвижением продукции Монстр Энерджи Компани на рынке энергетических напитков, однако не отменяют факта того, что исключительное право на товарный знак «MONSTER» возникло у российского правообладателя на территории Российской Федерации гораздо раньше, чем у компании Монстр Энерджи Компани.

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 05, 32, 33 классов 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 25.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2020.