

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 16.07.2018 возражение, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727498, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BLACK MONSTER ULTRA RED**» по заявке №2016727498 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.07.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

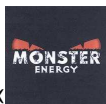
Роспатентом 16.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

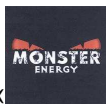
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «МОНСТР» / «MONSTER»,

зарегистрированных в отношении однородных товаров 05, 29, 32 и 33 классов МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3:



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



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

« **MONSTER ORIGINAL** » [3] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

« **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [4] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

« **МОНСТР** » [5] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

« **MONSTER GREEN** » [6] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER BLUE** » [7] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER YELLOW** » [8] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER RED** » [9] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



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

« **MONSTER ENERGY** » [11] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

« **MONSTER** » [12] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000).

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

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков, объединенных словесными элементами «BLACK», «МОНСТР», «BLACK»,

«MONSTER», «ENERGY» (свидетельства №476098, №480480, №472455, №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310);

- разный фонетический состав сравниваемых товарных знаков обуславливает их звуковые отличия;

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

- заявленное обозначение является фантазийным, входящие в его состав словесные элементы обуславливают его восприятие в качестве оригинального фантазийного обозначения «ультра красное черное чудовище» компании Монстр Энерджи Компани, что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков (монстр, энергия монстра, красный/желтый/зеленый/синий 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, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире – 767 товарных знаков, в России – 75 товарных знаков;

- продукция заявителя присутствует на рынке с 2002 года под обозначениями «JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK

MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER» и др., и приобрела за это время большую популярность во всем мире;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, представлена на российском рынке и реализуется, в частности, в торговых сетях «Твой Дом», «Metro Cash&Carry», на автозаправках «BP»;

- при запросе в Интернете слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» или «MONSTER ENERGY», следовательно, единственные товары под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известные российским потребителям, принадлежат заявителю, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- указанная позиция заявителя подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-3/2015, признавшего товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» несходными.

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

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

- Сведения о российских товарных знаках, принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани;

- Копия решения по делу № СИП-3/2015;

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

- Информация о деятельности и продукции компании Монстр Энерджи Компани с официальных сайтов www.monsterenergy.com и www.hansens.com, а также других сайтов в сети Интернет;

- Распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием компании Монстр Энерджи Компани и ее продукции, фотографии продукции из мест ее реализации;

- Распечатки персональных страниц компании Монстр Энерджи Компани из социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram;

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

- 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 (28.07.2016) поступления заявки №2016727498 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 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.

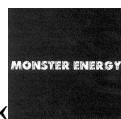
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

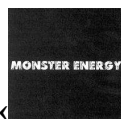
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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 ULTRA RED**» по заявке №2016727498, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 28.07.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**BLACK MONSTER ULTRA RED**» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [12] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров 05, 32, 33 классов МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (в соответствии с договором РД0257487, зарегистрированным Роспатентом 02.07.2018, исключительное право на товарные знаки передано Клинецкому Е.Ф., г. Жуковский).



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



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

Противопоставленный товарный знак « **MONSTER ORIGINAL** » [3] по свидетельству №568737 с приоритетом от 01.11.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [4] по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **МОНСТР** » [5] по свидетельству №528227 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **MONSTER GREEN** » [6] по свидетельству №541035 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **MONSTER BLUE** » [7] по свидетельству №541034 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**MONSTER YELLOW**» [8] по свидетельству №541033 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**MONSTER RED**» [9] по свидетельству №541032 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «» [10] по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [11] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**MONSTER**» [12] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ перечней товаров 05, 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Следует указать, что приведенный в перечне заявленного обозначения вид товара 32 класса МКТУ «пиво» однороден товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленных товарных знаков [1] - [12], поскольку «пиво» относится к категории алкогольных напитков. Так, согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [12] 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.

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. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает 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.

При этом следует констатировать, что заявленное обозначение «**BLACK MONSTER ULTRA RED**» представляет собой набор словесных элементов «BLACK» («черный»), «MONSTER» («монстр, чудовище»), «ULTRA» («ультра,

сверх»), «RED» («красный»), не образующих 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.

Довод заявителя о наличии у заявителя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №476098, №480480, №472455, №477768, №474972, №474679, №472356, №474572, №473794, №481015, №564499, №526260, №561582, №561581, №566658, №522497, №530866, №604635, №629338, №624835, №599233, №590685, №595701, №614310, в состав которых входят такие словесные элементы как «БЛЭК МОНСТР», «БЛАК МОНСТР», «БЛЕК МОНСТР», «BLACK MONSTER», «ЧЕРНЫЙ МОНСТР», «BLACK MONSTER REHAB», «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA», «BLACK MONSTER ASSAULT», «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO», «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK», «BLACK MONSTER RIPPER», не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения «MONSTER», обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [12] в целом.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков Монстр Энерджи Компани, в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», нельзя признать убедительным, поскольку противопоставленные товарные знаки, принадлежащие одному и тому же лицу, также включают словесный элемент «MONSTER / МОНСТР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [12] в связи с наличием старших прав на них у

иного лица. Аналогичной позиции придерживается и Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-3/2015, касающееся товарного знака «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE». В частности, в указанном постановлении отмечается, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. При этом согласно указанному постановлению товарный знак заявителя «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 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 16.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2018.