


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 №2020722503, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020722503 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*видеозаписи, содержащие записи спорта/спортивных событий, экстремальных видов спорта и моторных видов спорта*».

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**» (свидетельство №443663 с приоритетом от 22.09.2010, срок действия регистрации продлен до 22.09.2020), зарегистрированным на имя компании Монстер, Инк., 455 Вэли Драйв, Брисбен, штат Калифорния 94005, Соединенные Штаты Америки.


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**»;

- дочерняя компания заявителя - **MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED**, была зарегистрирована в Реестре Компаний Великобритании 09.10.2007, следовательно, право на фирменное наименование возникло у заявителя раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663;

- 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 09 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;

- на имя заявителя предоставлена правовая охрана на территории Российской



Федерации знаку «**МОНСТЕР** ENERGY» по международной регистрации №1048069 с приоритетом от 28.06.2010 для товаров 09, 16, 18 классов МКТУ;

- 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 свидетельству №443663;

- 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 заявленном 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 музыкальных и 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, записи соревнований и мотогонок распространяются во время самих мероприятий среди фанатов и болельщиков;

- 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 правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663 была основана в 1979 году и осуществляет производство кабельной продукции для аудио-видео систем, а на российском рынке представляет исключительно наушники и колонки для автомобильных аудиосистем, т.е. сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают;

- заявитель, являясь всемирно известным производителем энергетических напитков, а также спонсором спортивных мероприятий, наносит принадлежащие ему товарные знаки на части транспортных средств, одежду, а также на диски с записями спортивных мероприятий в качестве указания на спонсорскую деятельность, а не как указание на производителя;

- обе американские компании - Монстер, Инк. и Монстр Энерджи Компани, являются мировыми лидерами в своей области, занимают свою определенную нишу, имеют своих потребителей и успешно сосуществуют на международном рынке на протяжении уже многих лет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 09 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 компании 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 №2020722503 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 заявленном 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 №2020722503 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, мощь, 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 свидетельству №443663 с приоритетом от 22.09.2010, зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя компании Монстер, Инк., США.


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 свидетельству №443663 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 товарный знак по свидетельству №443663 включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент «MONSTER».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №443663 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 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663 показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«видеозаписи, содержащие записи спорта/спортивных событий, экстремальных видов спорта и моторных видов спорта»*, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №443663 зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;*

приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; паровые утюги».

Согласно словарно-справочным данным (см. Современная энциклопедия, 2010, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11010>) под видеозаписью понимается запись электрических сигналов, несущих информацию об изображении (видеосигналов) и его звуковом сопровождении, обычно на магнитную ленту (магнитная видеозапись) или оптический диск (оптическая видеозапись) с целью их сохранения и последующего воспроизведения на экране телевизора. Таким образом, приведенный в перечне рассматриваемой заявки №2020722503 вид товара представляет собой информацию, записанную на различные носители.

В перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663 присутствуют такие товары как «*магнитные носители информации*» и «*диски звукозаписи*», которые как раз представляют собой носители информации.

Сопоставляемые товары заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663 совпадают по роду/виду (носители информации), имеют одинаковое назначение (предназначены для просмотра и прослушивания записанной информации), круг потребителей (лица, осуществляющие просмотр и прослушивание записи), что приводит к выводу об однородности сопоставляемых товаров. Однородность товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривается.

Наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №443663, а также однородность товаров 09 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 (22.09.2010) приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663.

Также следует отметить, что известность деятельности заявителя как производителя энергетических напитков, т.е. товаров 32 класса МКТУ, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Кроме того, наличие у заявителя права на фирменное наименование не устраняет вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении компании MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED, зарегистрированной в Реестре Компаний Великобритании 09.10.2007.

В данном случае при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №443663 установлено наличие высокой степени их сходства в отношении однородных товаров 09 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 товарным знаком в отношении товаров 09 класса МКТУ довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», зарегистрированных для индивидуализации различных видов товаров. Необходимо указать, что, исходя из

представленных в возражении сведений, для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ со словесным элементом «MONSTER» зарегистрированы товарные знаки по международной регистрации №1048069, по свидетельству №555652, по свидетельству №759412. Однако в перечне 09 класса МКТУ приведенных товарных знаков такие товары как *«видеозаписи, содержащие записи спорта/спортивных событий, экстремальных видов спорта и моторных видов спорта»* отсутствуют.

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 товарного знака по свидетельству №443663.

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.