

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2016 возражение, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739361, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **MONSTER ENERGY ULTRA RED** по заявке №2013739361 с приоритетом от 14.11.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ 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 серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3: **MONSTER ENERGY** [1]



(свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009); [2] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013); **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [3] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012); **МОНСТР** [4] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);  [5] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009); **MONSTER** [6] (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:

- на имя заявителя в Российской Федерации зарегистрирована серия товарных знаков, в состав которой входят словесные элементы «MONSTER» и «ENERGY»;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «ULTRA WHITE» по свидетельству №507254 и «ULTRA BLUE» по свидетельству №522980, которые также образуют серию, объединенную словом «ULTRA» и словесным элементом, обозначающим цвет;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «ENERGY», «ULTRA», «RED» обуславливает фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несхождении сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет отличия состава словесных элементов сравниваемых обозначений, наличия в противопоставленных товарных знаках №415828, №528444 графической составляющей, а также выполнения противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №528439, №528227 буквами русского алфавита, в то время как заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита;

- входящие состав заявленного обозначения словесные элементы в переводе с английского языка означают: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»; «ENERGY» - энергия, сила, активность, деятельность; мощь; «ULTRA» - крайне; сверх; находящийся вне чего-либо; ультра; по ту сторону; высшая степень; «RED» - красный цвет; красный предмет; рыжий; индеец; раскаленный; пурпурный; коммунист; революционный;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, оно может быть переведено как «УЛЬТРА-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА» или «СВЕРХ-МОЩНОСТЬ КРАСНОГО МОНСТРА», при этом смысл обозначения сводится к тому, что в банке напитка «МОНСТР» содержится энергия и сила, в свою очередь у противопоставленных товарных знаков подобная семантика отсутствует;

- 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 спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- заявленное обозначение используется для маркировки продукции следующим

образом:



- знаки «MONSTER ENERGY ULTRA RED» зарегистрированы на имя заявителя в Республике Корея, США, ЕС, Норвегии, Мексике, Республике Украина, Швейцарии, Японии;

- заявителю принадлежат ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; всего в мире – 543 товарных знака; в России заявителю принадлежат 62 товарных знака, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «monster» не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии - это продукция заявителя, следовательно, есть основания полагать, что потребители однозначно ассоциируют обозначения со словесным элементом «MONSTER» только с компанией Монстр Энерджи Компани;

- согласно отзывам, оставленным российскими потребителями на сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru, они совершенно четко различают продукцию компании Монстр Энерджи Компани и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- позиция о разграничении потребителем продукции заявителя и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» подтверждается судебной практикой (например, по делу, касающемуся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №468774)).

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

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

- Сведения о товарных знаках, принадлежащих заявителю;
- Копия решения по Делу № СИП-3/2015;
- Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
- Копия решения по Делу № СИП-327/2015;
- Копия постановления (резолютивная часть) Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-327/2015;
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY ULTRA RED»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twiter» и «Instagram»;
- Копия публикации регистрации США №4532292;
- Копия публикации регистрации Мексики №1410457;
- Копия публикации регистрации ЕС №011923381;
- Копия публикации регистрации Норвегии №276174;
- Копия публикации регистрации Республики Украина №198794;
- Копия публикации регистрации Кореи №4010660790000;
- Копия публикации регистрации Швейцарии №654742;
- Копия публикации регистрации Японии №0005657923;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;

- Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций заявителя на товарные знаки со словом «MONSTER»;
- Распечатка OXIM с перечнями регистраций товарных знаков заявителя со словом «MONSTER»;
- Распечатка с сайта www.tmview.com с перечнем регистраций на товарные знаки словом «MONSTER» в мире на имя заявителя;
- Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru;
- Сведения о товарном знаке «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» по свидетельству №566658.

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

С учетом даты (14.11.2013) поступления заявки №2013739361 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.



Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **MONSTER ENERGY ULTRA RED** по заявке №2013739361 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Из общедоступных источников информации (см. онлайн словари и переводчики), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - в переводе с английского и немецкого языков означает «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность; «ULTRA» - крайне; сверх; ультра; высшая степень; «RED» - красный.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков **MONSTER ENERGY** [1],  [2]; **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [3],  [4]; **MONSTER** [5]; **MONSTER** [6] с более ранними приоритетами,

зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [1] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.




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 четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованные глаза красного цвета.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [3] по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР** [4] по свидетельству №528227 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.



Противопоставленный товарный знак  [5] 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** [6] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] необходимо принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТЕР», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках.

Кроме того, заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с противопоставленным товарными знаками [1], [3] по свидетельствам №434154 и №528439 за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ».

Довод заявителя о том, что компании Монстр Энерджи Компани принадлежит серия товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», подтверждает вывод о том, что именно словесный элемент «MONSTER» (и его транслитерация «МОНСТЕР») акцентирует внимание потребителя на себе в первую очередь и выполняет основную индивидуализирующую функцию как в товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани, так и в товарных знаках, принадлежащих ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении **MONSTER ENERGY ULTRA RED** словесные элементы воспринимаются в качестве единого и неделимого словосочетания коллегией признается неубедительным. Так,



согласно изображению продукции , приведенной заявителем в материалах возражения, «ULTRA RED» воспринимается в качестве самостоятельного элемента, предназначенного для индивидуализации нового продукта из серии, объединенной элементом «MONSTER».

О главенствовании элемента «MONSTER» в составе заявленного обозначения свидетельствует и приведенный в материалах возражения довод о том, что семантика обозначения сводится к тому, «что в банке напитка «МОНСТЕР» содержится энергия и сила».

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 29.07.2015.

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] – [6] 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 «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. При этом согласно указанному постановлению 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».

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 23.11.2015 по заявке №2013739361 и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2015.