

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

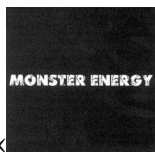
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 25.02.2019 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 №2017725408, при этом установила следующее.

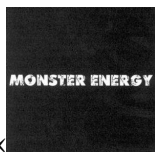
Словесное обозначение « **Black Monster Assault** » по заявке №2017725408 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.06.2017 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

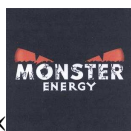
Роспатентом 24.10.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

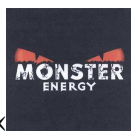
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов

МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:



«» [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);

« **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** » [4] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

« **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [5] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);

« **МОНСТР** » [6] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);


« **MONSTER GREEN** » [7] (свидетельство №541035 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER BLUE** » [8] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER YELLOW** » [9] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

« **MONSTER RED** » [10] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);



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

« **MONSTER ENERGY** » [12] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

« **MONSTER** » [13] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный словесный товарный знак «**BLACK MONSTER ASSAULT**» по свидетельству №522497 с приоритетом от 24.06.2013 в отношении тождественного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

Государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация буде противоречить общественным интересам.

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

- заявитель внес изменения в первоначально заявленное обозначение по заявке №2017725408, устранив тем самым тождество между скорректированным заявленным обозначением « **Black Monster Assault** » и принадлежащим ему товарным знаком «**BLACK MONSTER ASSAULT**» по свидетельству №522497, при этом перечни заявленного обозначения и указанного товарного знака не тождественны;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки « **Black Monster** » по свидетельству №590685, « **Black Monster Ripper Energy + Juice** » по свидетельству №641432, « **Unleash the Beast!** » по свидетельству №550200, по которым ранее вносились изменения в части шрифтового исполнения с целью избежать тождества с более ранними регистрациями;

- заявителю уже принадлежат товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у товарных знаков Индивидуального правообладателя Клинецкого Е.Ф.: « **M JAVA MONSTER** » по свидетельству №448807 с приоритетом от 22.10.2010,

«**JAVA MONSTER**» по свидетельству №339859 с приоритетом от 08.06.2006, «**JAVA MONSTER**»

по свидетельству №448808 с приоритетом от 25.10.2010, «  » по свидетельству

№450769 с приоритетом от 22.10.2010, «**JAVA MONSTER**» по свидетельству №450771 с приоритетом от 27.10.2010, поэтому противопоставления [1] – [13] следует признать необоснованными;

- заявитель также обладает исключительным правом на серию товарных знаков, объединенным словесными элементами «**BLACK**», «**MONSTER**», «**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);

- на имя заявителя на территории Российской Федерации зарегистрировано 99 товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы «**MONSTER**», которые образуют серию товарных знаков, наличие серии товарных знаков подтверждается выводами суда по делу №СИП-3/2015;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разный фонетический состав, что свидетельствует 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;

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, имеющие определенное смысловое значение, обуславливают его восприятие в качестве оригинального фантазийного обозначения компании Монстр Энерджи Компани со значением «атака черного монстра», что отличает его по смыслу от противопоставленных товарных знаков;

- 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 201 товарных знака, в странах Европейского Союза – 134 товарных знаков; в странах СНГ – 146 товарных знака; всего в мире – 954 товарных знаков;

- заявитель является производителем продукции, включающей словесные элементы «BLACK», «MONSTER», «ASSAULT», а при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «MONSTER» выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя;

- 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 всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

- Список российских регистраций на имя заявителя;
- Копия письма ФИПС от 10.09.2018, подтверждающее внесение изменений в заявленное обозначение;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Копия решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 08.09.2012 г. по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
- Копия решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 19.11.2010 г. по товарному знаку «JAVA MONSTER» (заявка № 2006715584/50);
- Распечатки сведений о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании [www.monsterenergy.com](http://www.monsterenergy.com) и [www.hansens.com](http://www.hansens.com), с других сайтов в сети Интернет;

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

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

- Распечатки электронного словаря «Мультитран»;

- Распечатки из сети Интернет о напитке «BLACK MONSTER ASSAULT».

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

С учетом даты (26.06.2017) поступления заявки №2017725408 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

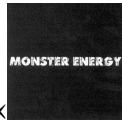

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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 Assault** » по заявке №2017725408 с приоритетом от 26.06.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные» и 33 классов МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака « **Black Monster Assault** » основано на выводе о наличии сходства до степени

смешения между этим обозначением и товарными знаками «  » [1], «  »

[2], « **MONSTER ORIGINAL** » [3], « **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** » [4], « **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** » [5], « **МОНСТР** » [6], « **MONSTER GREEN** » [7], « **MONSTER BLUE** » [8],

« **MONSTER YELLOW** » [9], « **MONSTER RED** » [10], «  » [11]

« **MONSTER ENERGY** » [12], « **MONSTER** » [13] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ перечней товаров 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.

В свою очередь сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [13] 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 данный критерий 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 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.

Коллегия приняла к сведению факт наличия у заявителя исключительных прав на серию товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТР», с более ранним приоритетом, чем у заявленного обозначения. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, на имя правообладателя также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТР», при этом противопоставленный товарный знак «MONSTER» [13] имеет приоритет от 14.07.2000, т.е. более ранний, чем у товарных знаков заявителя.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER», и ее четком разграничении в глазах потребителя с продукцией правообладателя противопоставленных товарных знаков необходимо указать, что эти доводы не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [13] в связи с наличием «старших» исключительных прав Клинецкого Е.Ф. 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 «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.).

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 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо констатировать, что в заключении по результатам экспертизы указывалось на то, что регистрация заявленного обозначения « **Black Monster Assault** » в качестве товарного знака противоречит общественным интересам в связи с наличием у заявителя старшего права на тождественный товарный знак «**BLACK MONSTER ASSAULT**» по свидетельству №522497 с приоритетом от 24.06.2013, зарегистрированного в отношении идентичных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель в своем возражении не оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по отношению к обозначениям, являющимся тождественным товарным знакам в отношении идентичных товаров/услуг на имя одного правообладателя. Вместе с тем возражает против признания тождества заявленного обозначения по заявке №2017725408 и по свидетельству №522497.

Вышеуказанный товарный знак «**BLACK MONSTER ASSAULT**» по свидетельству №522497 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении

товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), алкогольные энергетические напитки, алкогольные напитки на основе кофе».

Анализ показал, что заявленное обозначение « **Black Monster Assault** » и товарный знак « **BLACK MONSTER ASSAULT** » по свидетельству №522497 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же сочетание слов), выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Заявитель указывает на графические отличия сравниваемых обозначений, однако они зрительно неактивны, не позволяют различить данные обозначения потребителям, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы об их тождестве.

Что касается перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегией установлено следующее. Заявленный перечень товаров, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне свидетельства №522497, а именно, речь идет о товарах 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №522497 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2017725408 в отношении идентичных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права. Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут

использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

При этом следует отметить, что некоторые товарные знаки не тождественны, также не идентичны товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке №2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке №2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-314/2017).

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически

означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а, следовательно, поступившее возражение удовлетворению не подлежит.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2018.**