

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 06.03.2019 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 №2017716545, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MONSTER HYDRO**» по заявке №2017716545 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.04.2017 с конвенционным приоритетом от 15.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.11.2018 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 б 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 05, 32 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султан, д. 9, кв. 29:

«**MONSTER**» [1] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000, срок действия регистрации продлен до 14.07.2020);

«**MONSTER ENERGY**» [2] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);



«**MONSTER**» [3] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009);

«**MONSTER RED**» [4] (свидетельство №541032 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER YELLOW**» [5] (свидетельство №541033 с приоритетом от 19.04.2012);

«**MONSTER BLUE**» [6] (свидетельство №541034 с приоритетом от 19.04.2012);

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

«**MONSTER BLACK**» [8] (свидетельство №541105 с приоритетом от 29.06.2012);

«**MONSTER**» [9] (свидетельство №514037 с приоритетом от 29.06.2012);


«**МОНСТР**» [10] (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012);

«**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [11] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012);


«**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [12] (свидетельство №568736 с приоритетом от 01.11.2012);

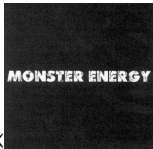
«**MONSTER ORIGINAL**» [13] (свидетельство №568737 с приоритетом от 01.11.2012);

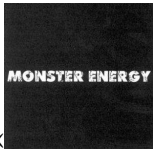


«» [14] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013);



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

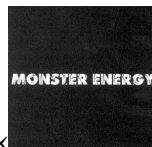


«» [16] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014);

«**MONSTER PLANET**» [17] (свидетельство №555746 с приоритетом от 02.06.2014).

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 «MONSTER» / «МОНСТР», насчитывающую 99 товарных знаков, при этом многие из товарных знаков заявителя имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки «**MONSTER RED**» [4], «**MONSTER YELLOW**» [5], «**MONSTER BLUE**» [6], «**MONSTER GREEN**» [7], «**MONSTER BLACK**» [8], «**MONSTER**» [9], «**МОНСТР**» [10], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [11], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [12], «**MONSTER ORIGINAL**»



[13], «» [14], «» [15] «» [16], «**MONSTER PLANET**» [17];

- 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 «водяной, чудовищеводяной, водяное чудовище», 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 163 товарных знака, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знака; всего в мире – 767 товарных знаков, известность товарных знаков заявителя потребителю подтверждается решением суда по делу СИП-168/2014;

- при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «MONSTER HYDRO» выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя;

- 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 всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

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

- Перечень регистраций на имя заявителя;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
- Распечатки о деятельности и продукции нашего доверителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;
- Распечатки персональных страниц доверителя из социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram и Интернет-канала Youtube;
- Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
- Распечатки из сети Интернет, подтверждающие факт отсутствия продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, на 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 (15.12.2016) конвенционного приоритета по заявке №2017716545 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.



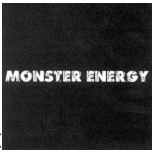
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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 «**MONSTER HYDRO**» по заявке №2017716545 с конвенционным приоритетом от 15.12.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**MONSTER HYDRO**» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками «**MONSTER**» [1],

«**MONSTER ENERGY**» [2],  [3], «**MONSTER RED**» [4], «**MONSTER YELLOW**» [5], «**MONSTER BLUE**» [6], «**MONSTER GREEN**» [7], «**MONSTER BLACK**» [8], «**MONSTER**» [9], «**МОНСТР**» [10], «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [11], «**НАСТОЯЩИЙ МОНСТР**» [12], «**MONSTER ORIGINAL**»

[13],  [14],  [15],  [16], «**MONSTER PLANET**» [17] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Анализ заявленного обозначения «**MONSTER HYDRO**» показал, что оно представляет собой набор лексических единиц английского языка (см. <http://www.translate.ru>, <http://dic.academic.ru>), где «**MONSTER**» - это «монстр, чудовище», а «**HYDRO**» - является частью сложных слов со значением «гидро», обозначает отношение к воде, например, *hydropathic* (водолечебница), *hydroaeroplane* (гидросамолет), *hydrophobia* (боязнь воды), *hydroxide* (гидроксид). Кроме того, слово «**HYDRO**» в английском языке образует устойчивые словосочетания с другими словесными элементами, например, *hydro electric station* (гидроэлектростанция), *hydro engineer* (гидроинженер), *hydro power* (гидроэлектроэнергия). Следует констатировать, что словесные элементы «**MONSTER**» и «**HYDRO**» не образуют в совокупности какую-либо осмысленную фразу, следовательно, воспринимаются независимо друг от друга, обуславливая необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности.

В свою очередь товарные знаки [1] – [17], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «**MONSTER**» / «**МОНСТР**», являющегося серияобразующим элементом приведенных противопоставлений.

Входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [17] тождественные по смыслу и по звучанию индивидуализирующие словесные элементы «MONSTER» / «МОНСТР» являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых товарных знаков, либо акцентируют на себе внимание в первую очередь в силу своего пространственного положения (первоначальная позиция, крупный шрифт).

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся отличиях визуального исполнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако считает необходимым отметить, что в данном случае графический критерий по определению сходства не является определяющим, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, влияющих на его запоминание потребителем. 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.

Вместе с тем обращение к перечням товаров 05 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [17] показало следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров:

05 класс МКТУ – напитки витаминные;

32 класс МКТУ – напитки безалкогольные, включая энергетические напитки, напитки прохладительные безалкогольные, напитки спортивные, фруктовые и плодово-ягодные напитки, воды с вкусовыми/ароматизирующими добавками/наполнителями; воды [напитки], обогащенные минералами, питательными веществами, протеинами, аминокислотами и травами.

Приведенные выше заявленные товары представляют собой безалкогольные напитки, предназначенные как для утоления жажды, так и для восполнения в организме человека нехватки полезных веществ, повышения энергии.

В свою очередь правовая охрана товарным знакам [1] - [14], [16], [17] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 32 класса МКТУ, среди которых присутствуют различные безалкогольные напитки, т.е. товары заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, могут иметь совместную встречаемость в торговых сетях.

Также необходимо указать, что перечень противопоставленных товарных знаков [4] – [7] включает такие товары 05 класса МКТУ как «витамины», которые являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «напитки витаминные» заявленного обозначения в силу их одинакового назначения («витамины» - низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые в незначительных количествах для нормального обмена веществ и жизнедеятельности живых организмов, см. <https://dic.academос.ru>).

Что касается противопоставления [15], то этот товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, относящихся к гигиеническим препаратам, препаратам для уничтожения вредоносных организмов, а также для товаров 25, 28, 29, 30 классов МКТУ, которые имеют иной род и назначение, чем товары 05, 32 классов МКТУ заявленного обозначения. Следовательно, противопоставление этого товарного знака необоснованно.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [1] – [14], [16], [17], а также однородность товаров 05, 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Довод заявителя о наличии у заявителя исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» / «МОНСТР» принят к сведению,

однако 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, приводит к выводу об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [14], [16], [17] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод 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 четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, выпускаемой под противопоставленными товарными знаками, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [14], [16], [17] в связи с наличием старших прав на обозначение «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 права на товарные знаки этого юридического лица переданы Клинецкому 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» [1] 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 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 06.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.11.2018.