

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

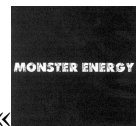
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 13.03.2019 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 №2017712381, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**MONSTER ENERGY**» по заявке №2017712381 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.04.2017 с конвенционным приоритетом от 19.10.2016 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2018 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «**MONSTER ENERGY**» (свидетельство №434154 с приоритетом от



06.08.2009, срок действия регистрация продлен до 06.08.2029), «» (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), зарегистрированных в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д. 9, кв. 29.

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

- услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков неоднородны;

- 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;

- всемирно известный напиток «MONSTER ENERGY» был запущен заявителем в производство еще в 1992 году, т.е. до даты приоритета противопоставленных товарных знаков, занимает первое место по продажам в США и стоит на втором месте по продажам в мире;

- на российском рынке заявитель присутствует с 2012 года, его продукция хорошо известна потребителю;

- заявленное обозначение 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, музыкальных групп, размещением информации в сети Интернет (www.monsterenergy.com), 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;

- выводы об известности товарного знака заявителя были сделаны Судом по интеллектуальным правам в решении по делу №СИП-169/2014;

- на территории Российской Федерации на имя заявителя зарегистрированы 99 товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», в том числе



« MONSTER ARMY » по свидетельству №647009, «  » по свидетельству №640865 для услуг 41 класса МКТУ, « MONSTER ENERGY » по свидетельству №542957 для услуг 35 класса МКТУ, образующих серию товарных знаков;

- право заявителя на фирменное наименование «MONSTER ENERGY COMPANY» возникло 21.05.2013, т.е. раньше, чем приоритет противопоставленного товарного знака по свидетельству №547193;

- заявленный перечень услуг 41 класса МКТУ по заявке №2017712381 связан с развлечениями в области видеоигр, информация об этом виде деятельности заявителя представлена множеством ссылок в сети Интернет, в то время как об использовании противопоставленных товарных знаков для услуг 41 класса МКТУ сведений не имеется;

- в силу всего вышеизложенного вероятность смешения заявленного обозначения и указанных в заключении по результатам экспертизы товарных знаков в гражданском обороте отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии продукции из мест ее реализации;

- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram и Интернет-канала Youtube;
- Копия решения по делу №СИП-169/2014;
- Перечень регистраций на имя заявителя;
- Копия решения по делу №СИП-3/2015;
- Распечатки из сети Интернет, подтверждающие факт отсутствия продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, на рынке.

Кроме того, на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, состоявшемся 23.05.2019, заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 41 класса МКТУ по заявке №2017712381 следующим образом: «развлечения, а именно предоставление видео игр в интерактивном режиме и предоставление незагружаемых видео игр и предоставление временного пользования незагружаемыми компьютерными играми, электронными играми и интерактивными играми; организация и проведение конкурсов и соревнований в области сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-приложения и интерактивного портала пользователям для участия в процессе игры в сетевые компьютерные игры в интерактивном режиме, и для координирования игровых турниров, лиг и туров для целей игры в развлекательные компьютерные игры; развлечения, а именно предоставление веб-сайта для сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-сайта, содержащего информацию о сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и о профессионалах сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; развлечения в виде живого участия в сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и прямая трансляция таких игр».

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

С учетом даты (19.10.2016) конвенционного приоритета заявки №2017712381 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.

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.

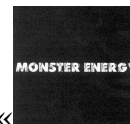
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

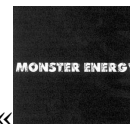
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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 ENERGY** » по заявке №2017712381 с конвенционным приоритетом от 19.10.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ «развлечения, а именно предоставление видео игр в интерактивном режиме и предоставление незагружаемых видео игр и предоставление временного пользования незагружаемыми компьютерными играми, электронными играми и интерактивными играми; организация и проведение конкурсов и соревнований в области сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-приложения и интерактивного портала пользователям для участия в процессе игры в сетевые компьютерные игры в интерактивном режиме, и для координирования игровых турниров, лиг и туров для целей игры в развлекательные компьютерные игры; развлечения, а именно предоставление веб-сайта для сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-сайта, содержащего информацию о сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и о профессионалах сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; развлечения в виде живого участия в сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и прямая трансляция таких игр».


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



(свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009), «  » (свидетельство

№547193 с приоритетом от 12.02.2014) с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя иного лица - Клинецкого Е.Ф., г. Жуковский.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что заявленное обозначение « **MONSTER ENERGY** » является тождественным противопоставленному товарному знаку « **MONSTER ENERGY** » по свидетельству №434154, а также сходно до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком «  » по свидетельству №547193, что заявителем не отрицается.

В свою очередь анализ перечней услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с развлекательной областью деятельности, а именно в области компьютерных игр.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №434154, №547193 зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; игры азартные, дискотеки, издание книг, киностудии, клубы здоровья, клубы-кафе ночные, парки аттракционов, услуги казино, публикация интерактивная книг и периодики, шоу-программы; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов и конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация лотерей», среди которых такая позиция как «развлечения».

Учитывая, что перечень услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №434154, №547193 включает в свой состав совпадающие по роду и назначению услуги, относящиеся к одной области деятельности – развлекательная деятельность, можно сделать вывод об

их однородности. При этом отсутствие в перечне противопоставленных товарных знаков конкретизации сферы применения услуг в области развлечений подразумевает более широкий объем их охраны, в том числе возможно и в отношении деятельности, связанной с компьютерными играми.

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 услуг 41 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Коллегия приняла к сведению мнение заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателем для указанных в перечне услуг 41 класса МКТУ. Однако следует констатировать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков принимается во внимание конкретный перечень товаров (услуг) сравниваемых обозначений, а не исследуется фактическая область деятельности их владельцев. Кроме того, выводы об отсутствии использования противопоставленных товарных знаков могут быть сделаны только Судом по интеллектуальным правам в установленном порядке в соответствии с положениями статьи 1486 Кодекса. В данном случае судебный акт, подтверждающий довод заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков для услуг 41 класса МКТУ, отсутствует.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией и фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани также был принят коллегией к сведению. В этой связи следует отметить, что право на фирменное наименование у компании Монстр Энерджи Компани возникло, как это указывалось в возражении, только в 2013 году, т.е. позднее даты приоритета (06.08.2009) противопоставленного товарного знака по свидетельству №434154. При этом фактическое осуществление заявителем развлекательной деятельности в области компьютерных игр не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. Указанная позиция подтверждается 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».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2018.