

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2017, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609757, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **MONSTER X TOUR** » по заявке №2014714240 с приоритетом от 29.04.2014 зарегистрирован 21.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №609757 на имя ООО «Монстр Мания Рус», 119121, Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 2 (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298750 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №609757 сходен до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании Монстр Энерджи Компани, а именно:

1. «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003 с приоритетом от 05.10.2009) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
2. «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №468774 с приоритетом от 19.01.2010) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
3. «M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №466004 с приоритетом от 17.06.2010) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
4. «JAVA MONSTER» (свидетельство №339859 с приоритетом от 27.10.2010) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
5. «JAVA MONSTER» (свидетельство №450771 с приоритетом от 27.10.2010) для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;
6. «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство №449366 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
7. «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;

8. «» (свидетельство №450769 с приоритетом от 22.10.2010) для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;



9. «» (свидетельство №448808 с приоритетом от 25.10.2010) для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;
10. «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807 с приоритетом от 22.10.2010) для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;
11. «BLACK MONSTER» (свидетельство №474972 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
12. «BLAK MONSTER» (свидетельство №477768 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;

13. «БЛЭК МОНСТР» (свидетельство №476098 с приоритетом от 08.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
14. «БЛЕК МОНСТР» (свидетельство №472455 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
15. «БЛАК МОНСТР» (свидетельство №480480 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
16. «Черный Монстр» (свидетельство № 481015 с приоритетом от 09.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
17. «МИДНАЙТ МОНСТР» (свидетельство №475787 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
18. «MIDNITE MONSTER» (свидетельство №474027 с приоритетом от 02.11.2010) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
19. «BLACK MONSTER RIPPER» (свидетельство №474679 с приоритетом от 09.06.2011) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
20. «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356 с приоритетом от 09.06.2011) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
21. «BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE» (свидетельство №474572 с приоритетом от 09.06.2011) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
22. «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794 с приоритетом от 09.06.2011) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
23. «U.S.A. MONSTER» (свидетельство №523000 с приоритетом от 11.01.2011) для товаров 32, 33 классов МКТУ;
24. «M MONSTER REHAB» (свидетельство №523791 с приоритетом от 09.11.2012) для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;
25. «BLACK MONSTER REHAB» (свидетельство №526260 с приоритетом от 24.06.2013) для товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ;
26. «MONSTER DETOX» (свидетельство №523545 с приоритетом от 05.05.2012) для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;
27. «M MONSTER REHAB ЧАЙ + ЛИМОН + ENERGY» (свидетельство №530741 с приоритетом от 09.11.2012) для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;

28. «MONSTER ASSAULT» (свидетельство №533758 с приоритетом от 11.02.2013) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
29. «BLACK MONSTER ASSAULT» (свидетельство №522497 с приоритетом от 24.06.2013) для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ;
30. «MONSTER THRILLER» (свидетельство №522740 с приоритетом от 21.11.2012) для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;
31. «JUICE MONSTER» (свидетельство №538846 с приоритетом от 09.01.2013) для товаров 05, 32 классов МКТУ;
32. «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» (свидетельство №530866 с приоритетом от 09.10.2013) для товаров 05, 32 классов МКТУ;



33. «**МОНСТЕР** ENERGY» (свидетельство №555652 с приоритетом от 27.12.2013) для товаров 09, 16, 18 классов МКТУ;



34. «**МОНСТЕР**» (свидетельство №478848 с приоритетом от 07.12.2011) для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ;



35. «**МОНСТЕР DRINK**» (свидетельство №513730 с приоритетом от 13.09.2012) для товаров 09, 16, 18, 25 классов МКТУ;



36. «**МОНСТЕР**» (международная регистрация №1048069 с приоритетом от 28.06.2010) для товаров 09, 16, 18 классов МКТУ;

37. «MONSTER ENERGY» (свидетельство №542957 с приоритетом от 12.03.2014) для услуг 35 класса МКТУ;

- несмотря на то, что товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани не зарегистрированы для услуг 41 класса, их правовая охрана распространяется на приведенные в перечнях товарных знаков по свидетельствам №478848, №513730,

№555652 и международной регистрации №1048069 товары 09 и 18 классов МКТУ, которые следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №609757;

- указанные товары 09, 18 и услуги 41 классов МКТУ имеют общее назначение - занятие активным спортом, а также один и тот же круг потребителей (люди, занимающиеся активными видами спорта), традиционный уклад использования товаров (на спортивных тренировках, соревнованиях и т.д.);

- кроме того, компании Монстр Энерджи Компани принадлежит исключительное право на товарный знак «MONSTER ENERGY» по свидетельству №542957 для услуг 35 класса, относящихся к продвижению товаров для третьих лиц, включая услуги: «продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов; продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных мероприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц»;

- кроме того, в отношении услуг 41 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя, места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку, принимая во внимание популярность и известность обозначения «MONSTER» / «МОНСТР» на российском рынке для различных спортивных аксессуаров, а также проводимых спортивных и других мероприятий, потребители привыкли ассоциировать обозначения, содержащие это слово с именем компании Монстр Энерджи Компани, с ее продукцией и деятельностью по спонсорской поддержке различных спортивных мероприятий, в том числе с использованием различных транспортных средств.

В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих документов:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №609757;
- Сведения о товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани;

- Распечатки сведений о деятельности и продукции компании Монстр Энерджи Компани с официальных сайтов компании и других источников;
- Распечатки из поисковых систем и социальных сетей.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателю принадлежит исключительное право на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», включающую товарные знаки «MONSTER TRUCK» по свидетельству №548293 (приоритет от 15.04.2013), «MONSTER JAM» по свидетельству №609322 (приоритет от 29.04.2014), «MONSTER X TOUR» по свидетельству №609757 (приоритет от 29.04.2014);

- данная серия товарных знаков зарегистрирована для индивидуализации спортивного экстремального шоу гигантских автомобилей «МОНСТР МАНИЯ», многолетним организатором которого в России является «МОНСТР МАНИЯ РУС», при этом проводится комплексное турне, объединенное общей концепцией, по различным городам, завершающееся финальным шоу в Москве (в 2013 году мероприятие проведено в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с аудиторией 22 000 человек, в 2014 в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с аудиторией 22 000 человек и Санкт-Петербурге в Петербургском СКК с аудиторией 20 000 человек);

- организация шоу проводится при активной поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ, ежегодно вносится в Единый календарный план Министерства спорта РФ, поддерживается Российской Федерации Велосипедного спорта, Российской Федерации Самокатного спорта, Российской Автомобильной Федерацией, признано социально значимым;

- для продвижения культурно-значимого мероприятия под товарным знаком «MONSTER X TOUR» используются различные медиа-каналы, такие как «РОССИЯ 2», «АВТО-РАДИО», «МОСКВА 24», «MEN'S HEALTH» (см. официальный сайт мероприятия <http://mmrussia.ru>);

- при подаче возражения компанией Монстр Энерджи Компани не было принято во внимание наличие товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» (свидетельства №№218958, 422620, 434154, 455653, 514037, 547193, 554603, 566044, 573895, 597988, 607384, 509322, 612595, 683273, 443663, 486407, 557636, 486407, 557736, 538949, 566045, 209501, 282314, 522187), зарегистрированных на имя разных лиц в отношении как однородных, так и неоднородных товаров (товарный знак «MONSTER TRUCK» по свидетельству №557736, принадлежащий компании Парамаунт Пикчерс Корпрайшен, зарегистрирован для товаров 09, 18 классов МКТУ, что и товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани по свидетельствам №478848, №513730, №555652 и международной регистрации №1048069);

- наличие серии знаков не означает расширение ее правовой охраны на произвольные классы товаров и услуг, а рассуждение о силе одной серии знаков против серии других товарных знаков бессмысленны;

- компания Монстр Энерджи Компани сравнивает оспариваемый товарный знак с несуществующим товарным знаком «MONSTER», правами на который она не обладает;

- необоснован довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани в силу отсутствия их фонетического, графического, семантического сходства и однородности товаров и услуг, для которых они зарегистрированы;

- компания Монстр Энерджи Компани не обладает правами на товарные знаки, зарегистрированные для услуг 41 класса, фактические области деятельности этого лица, связанная с производством энергетических напитков, и правообладателя товарного знака по свидетельству №609757 не пересекаются;

- ничем не подтверждается довод лица, подавшего возражение, об однородности товаров, приведенных в его товарных знаках, с услугами, указанными в оспариваемом товарном знаке, а также неправомерно не

исследована семантика товарного знака «MONSTER X TOUR» (воспринимается как «СЕКРЕТНЫЙ ТУР МОНСТРОВ») в целом;

- все поисковые запросы в сети Интернет по спорному обозначению «MONSTER X TOUR» не приводят на страницы, связанные с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №609757.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия договора на распространение рекламной информации №21/2017 от 15.05.2017;
- сведения о регистрации товарного знака «MONSTER TRUCK» по свидетельству №557763.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 19.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2017, оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №609757.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2018 по делу №СИП-760/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 19.09.2017, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №609757. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609757. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2019 по делу №СИП-760/2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2018 по названному делу было оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2018 поступившее возражение по свидетельству №609757 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2019.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.04.2014) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Оспариваемый товарный знак «**MONSTER X TOUR**» по свидетельству №609757 с приоритетом от 29.04.2014 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «MONSTER» (англ. «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»), «TOUR» (англ. тур, терне, вояж (см. <http://lingvolive.com>)), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также латинскую букву «X». С учетом смыслового значения входящих состав оспариваемого товарного знака элементов оно может означать: «икс-тур (вояж, турне) чудовища (монстра)».

Суд по интеллектуальным правам установил, что ранее принятое Роспатентом решение от 19.09.2017 в отношении товарного знака «**MONSTER X TOUR**» по свидетельству №609757 подлежит пересмотру по причине необоснованности сделанных Роспатентом выводов относительно отсутствия однородности услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами (услугами) 09, 35 классов МКТУ, указанными в перечнях принадлежащих компаний Монстр Энерджи



Компани товарных знаков «**МОНСТЕР ENERGY**», «**МОНСТЕР ENERGY**», «**MONSTER ENERGY**» по международной регистрации №1048069 и свидетельствам №555652, №542957. Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №609757 с товарными знаками компании Монстр Энерджи Компани судом не опровергается.

По мнению суда, при рассмотрении вопроса об однородности услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «обеспечение учебного процесса» с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов; продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных мероприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц» противопоставленного товарного знака по свидетельству №542957 необходимо учитывать, что при проведении спортивных мероприятий развлекательной направленности обычной практикой является одновременное проведение опытными спортсменами обучающих мастер-классов для всех желающих и участников мероприятий.

При исследовании однородности услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий (включая демонстрацию транспортных средств, изготовленных на заказ, организацию выставок и демонстрацию каскадерских трюков с участием транспортных средств, изготовленных на заказ)» и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №542957, следует принять во внимание, что сравниваемые услуги относятся к сфере организации и проведения различных спортивных мероприятий, характеризующихся общим кругом потребителей и взаимозаменяемостью. При этом данные услуги направлены, в том числе, на развлечение потребителей. При оценке однородности данных услуг суд соглашается с позицией заявителя о том, что рядовой потребитель зачастую не различает организаторов и спонсоров мероприятий. Данное обстоятельство особенно проявляется себя в тех случаях, когда название спортивного мероприятия является сходным с названием организации, продающей свою продукцию на спортивном мероприятии и спонсирующей его проведение.

Суд также полагает, что товар 09 класса МКТУ «защитные шлемы для спортсменов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №555652 и международной регистрации №1048069 и услуги в области организации

спортивно-развлекательных мероприятий оспариваемого товарного знака по свидетельству №609757, являются однородными, поскольку эти товары используются при проведении спортивных мероприятий. Данное обстоятельство указывает на наличие в данном случае критериев однородности «встречаемость товаров (услуг) в обороте» и «общий круг потребителей».

Учитывая, что спорному товарному знаку противопоставлена серия товарных знаков с объединяющим элементом «MONSTER», в то время как культурно-массовые мероприятия спортивного характера рассчитаны на широкую аудиторию, при оценке возможности смешения обозначений подлежат учету разъяснения, содержащиеся в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, согласно которым угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

В данном деле, по мнению суда, необходимо учитывать широкую известность компании Монстр Энерджи Компани, ее продукции, маркируемой товарными знаками, входящими в единую серию, объединенную словесным элементом «MONSTER»/ «МОНСТР», продвижение этой продукции при спонсировании спортивных и связанных со спортом мероприятий как в России, так и во всем мире. Широкая известность компании Монстр Энерджи Компани, ее продукции и товарных знаков была установлена решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу № СИП-327/2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2016. Указанные обстоятельства имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

Таким образом, с учетом вышеприведенной правовой позиции, согласно которой возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными, вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

Необходимо отметить, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2018 по делу №СИП-760/2017 указано на необходимость рассмотрения Роспатентом вопроса однородности услуг 41 класса МКТУ «воспитание» оспариваемого товарного знака с товарами и услугами, указанными в перечне товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани.

В этой связи, принимая во внимание вышеуказанные доводы суда, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Услуга 41 класса МКТУ «воспитание» включает в себя такой вид деятельности как «воспитание физическое». Согласно словарно-справочным данным (см. например, Малая медицинская энциклопедия, <https://dec.academic.ru>) под «физическими воспитанием» подразумевается часть общего воспитания, представляющая собой организационный педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей, выработку важных для жизненной практики двигательных навыков человека. Таким образом, воспитание физическое подразумевает деятельность, связанную со спортом, в том числе обучение и участие в спортивных мероприятиях, например, в мастер-классах. Следуя логике Суда по интеллектуальным правам, изложенной в решении от 25.09.2018 по делу №СИП-760/2017, можно сделать вывод, что вид услуг 41 класса МКТУ «воспитание» и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №542957, относящиеся

к сфере организации и проведения различных спортивных мероприятий, являются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, с учетом доводов Суда по интеллектуальным правам, приведенным в решении от 25.09.2018 по делу №СИП-760/2017, коллегия пришла к выводу о наличии основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609757 в отношении услуг 41 класса МКТУ в соответствии с требованиями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 04.03.2019, представителем правообладателя были представлены доводы, которые отсутствовали как на стадии рассмотрения возражения в Роспатенте, так и в Суде по интеллектуальным правам.

Так, правообладатель указывает, что ему принадлежит серия товарных знаков



«**MONSTER JAM**» по свидетельству №609322, «**МОНСТР МАНИЯ**» по свидетельству №677147, предназначенных для индивидуализации спортивного экстремального шоу «МОНСТР МАНИЯ», многолетним организатором которого он является. Данное мероприятие представляет собой соревнование гигантских мощных автомобилей, проходит при государственной поддержке, признано социально значимым. Для продвижения культурно-зрелищного мероприятия под товарным знаком «**MONSTER X TOUR**» по свидетельству №609757 были использованы медиа-каналы, печатные СМИ, наружная реклама.

В начале 2019 года правообладатель заключил сделку по отчуждению исключительного права на товарные знаки «**MONSTER TRUCK**» по свидетельству №548293 и «**MONSTER JAM**» по свидетельству №609322, ранее входивших в принадлежащую ему серию товарных знаков, лидеру по проведению аналогичных шоу за рубежом – корпорации Фелд Мотор Спортс, Инк., также ведутся переговоры по обновлению и усилению позиций бренда на территории Российской Федерации с привлечением иностранного опыта.

Длительное и многоплановое использование товарного знака правообладателя позволяет сделать вывод о том, что он хорошо известен потребителю и однозначно ассоциируется с ООО «Монстр Мания Рус».

Кроме того, по мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак по свидетельству №609757 и принадлежащие компании Монстр Энерджи Компани товарные знаки не являются сходными, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров услуг.

Правообладателем также представлена копия заключения №322-2017 от 25.10.2017, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы с 25.08.2017 по 14.09.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей услуг по организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий (включая демонстрацию транспортных средств, изготовленных на заказ, организацию выставок и демонстрацию каскадерских трюков с участием транспортных средств, изготовленных на заказ); развлечения (далее - опрос). Задачей данного исследования было определить наличие или отсутствие опасности введения потребителей в заблуждение относительно производителя в случае присутствия на рынке услуг, предоставляемых под товарным знаком «**MONSTER JAM**» по свидетельству №609322, на 29.04.2014 и на дату опроса, а также выяснить, ассоциируется ли по состоянию на 29.04.2014 указанный товарный знак с компанией Фелд Мотор Спортс, Инк.

В результате проведения указанного опроса были сделаны следующие выводы.

Тестируемый товарный знак «**MONSTER JAM**» по свидетельству №609322 с приоритетом от 29.04.2014 на территории Российской Федерации принадлежит ООО «Монстр Мания Рус», основанной в 2016 году и осуществляющей свою деятельность в том числе для услуг 41 классе МКТУ, осуществлением которых занимается также компания Фелд Мотор Спортс, Инк. под тождественным обозначением.

Тестируемый товарный знак ассоциируется у потребителей с компанией Фелд Мотор Спортс, Инк., давно присутствующей на рынке и проводящей шоу под обозначением «MONSTER JAM» за рубежом.

Как следует из представленного заключения, тестируемый товарный знак по свидетельству №609322, зарегистрированный на имя ООО «Монстр Мания Рус», способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Исследовав представленные правообладателем доводы, коллегия полагает, что они не опровергают вышеуказанные доводы о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани, однородности товаров, указанных в их перечнях, а также возможности введения потребителей в заблуждение, учитывая правовую позицию Суда по интеллектуальным правам по этому вопросу, изложенную в решении от 25.09.2018 по делу №СИП-760/2017.

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью ООО «Монстр Мания Рус», то он является декларативным. Как ранее представленные правообладателем документы отзыва, так и результаты опроса общественного мнения не свидетельствуют о наличии ассоциации оспариваемого товарного знака «**MONSTER X TOUR**» по свидетельству №609757 на дату его приоритета (29.04.2014) с ООО «Монстр Мания Рус».

Так, имеющийся в деле договор №21/2017 от 15.05.2017 на проведение рекламных мероприятий, заключенный между ООО «Монстр Мания Рус» и ООО «Райт Аутдор Медиа», на три года позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Более того, приведенный в приложении к договору дизайн-макет рекламной конструкции не содержал оспариваемый товарный знак.

Представленный опрос общественного мнения касается иного товарного знака - «**MONSTER JAM**» по свидетельству №609322. Более того, в опросе указывается на то, что это обозначение ассоциируется не с ООО «Монстр Мания Рус», правообладателем которого оно являлось, а с иным лицом – компанией Фелд Мотор Спортс, Инк.

Также в опросе общественного мнения указывается на то, что ООО «Монстр Мания Рус» была создана в 2016 году, следовательно, на дату приоритета (29.04.2014) оспариваемого товарного знака это лицо какую-либо деятельность осуществлять не могло. В силу изложенного довод правообладателя об ассоциировании оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с ООО «Монстр Мания Рус» необоснован.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609757 недействительным полностью.