

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

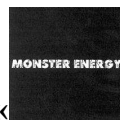
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 17.07.2017 возражение, поданное по поручению 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 №2015721456, при этом установила следующее.

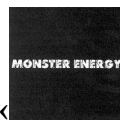
Словесное обозначение «^{M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE}» по заявке №2015721456 с приоритетом от 13.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

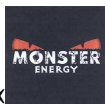
Роспатентом 17.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

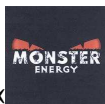
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных

знаков со словесным элементом «MONSTER»/«МОНСТР», зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий



р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3: «» [1] (свидетельство №547193 с



приоритетом от 12.02.2014); «» [2] (свидетельство №528444 с приоритетом от

25.01.2013); «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [3] (свидетельство №528439 с приоритетом от



23.10.2012); «» [4] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009);

«**MONSTER ENERGY**» [5] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009);

«**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 на территории Российской Федерации зарегистрировано 75 товарных знака, в состав которых входят словесные элементы «MONSTER», «MONSTER ENERGY» и «МОНСТР»;

- заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №468774), «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356), «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794), «KHAOS» (свидетельство №483208), «KHAOS» (свидетельство №521323), «JUICE MONSTER» (свидетельство №538846);

- при анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков важно учитывать тот факт, что все элементы заявленного обозначения, являющиеся зарегистрированными товарными знаками (или частью зарегистрированной серии товарных знаков) заявителя, играют ключевую роль при восприятии потребителем ввиду их расположения в знаке;

- необходимо также принять во внимание наличие у заявителя прав на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «MONSTER»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в силу фонетических, семантических и графических отличий;

- входящие в состав заявленного обозначения элементы «KHAOS», «JUICE», «М», «+» (произносится как «плас») обуславливают фонетические отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несхождении сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленных комбинированных товарных знаках дополнительных графических элементов и цветового исполнения, и, кроме того, сравниваемые обозначения отличаются различным количественным составом входящих в их состав элементов, их расположением, что оказывает влияние на их восприятие потребителем;

- с точки зрения семантики разбиение заявленного обозначения на отдельные слова и выделение слова «MONSTER» и «ENERGY» из общего смыслового контекста не имеет под собой оснований, т.к. заявленное обозначение воспринимается потребителями именно как словосочетание, которое отличается от значения слова «MONSTER» или сочетания «MONSTER ENERGY»/«МОНСТР ЭНЕРДЖИ»;

- в заявленном обозначении доминирующим по семантическому критерию являются слова «KHAOS» («хаос») и «JUICE» (основа, влияние), вокруг которых образуется весь контекст заявленного обозначения, а в противопоставленных товарных знаках доминирующим по семантическому критерию является слово «MONSTER» («монстр, чудовище»), что обуславливает разное восприятие сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства;

- 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;

- всемирно известный напиток «MONSTER ENERGY» был запущен в производство в 1992 году;

- 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, в том числе и у российского потребителя;

- знак «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» зарегистрирован на имя заявителя в Республике Украина, США, ЕС, Норвегии, Швейцарии;

- заявителю принадлежат 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; в России заявителю принадлежат 75 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;

- поиск в сети интернет не дал ни одной ссылки по слову «MONSTER» на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY», при этом единственная продукция под данными обозначениями, известная потребителю, выпускается заявителем по рассматриваемой заявке, следовательно, потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- Судом по интеллектуальным правам высказана однозначная позиция о том, что товарные знаки заявителя и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» не являются сходными до степени смешения и не могут вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя (дело №СИП-327/2015).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

1. Список российских регистраций на имя заявителя;
2. сведения о товарном знаке по свидетельству №468774, принадлежащем заявителю;
3. Копия решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 08.09.2012 г. по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;
4. Распечатки из электронного словаря Мультитран и поисковика Yandex;
5. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;
6. Распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
7. Распечатки персональных страниц доверителя из социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram;
8. Копия решения по делу №СИП-169/2014;
9. Фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением;
10. Копия публикации регистрации заявленного обозначения в Норвегии №272893;
11. Копия публикации регистрации заявленного обозначения в Европейском Союзе №008774903;
12. Копия публикации регистрации заявленного обозначения в Швейцарии №599553;
13. Копия публикации регистрации заявленного обозначения в США №4954483;
14. Копия публикации регистрации заявленного обозначения в Украине №135387;

15. Распечатки с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;

16. Распечатки с сайта Патентного Ведомства Европейского Союза с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;

17. Распечатки с сайта www.tmview.com с перечнем регистраций в различных странах мира на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;

18. Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru;

19. Копия решения по делу №СИП-327/2015 и копия решения по кассационной жалобе по данному делу.

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

С учетом даты (13.07.2015) поступления заявки №2015721456 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.

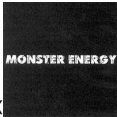
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

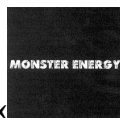
Заявленное обозначение «^{M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE}» по заявке №2015721456 с приоритетом от 13.07.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво».

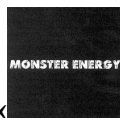
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

«^{M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE}» основано на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения

товарных знаков «» [1] (свидетельство №547193) «» [2] (свидетельство №528444); «**МОНСТР ЭНЕРДЖИ**» [3] (свидетельство №528439); «» [4] (свидетельство №415828) «**MONSTER ENERGY**» [5] (свидетельство №434154) «**MONSTER**» [6] (свидетельство №222272) с более ранними приоритетами,

зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя
иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №547193 с приоритетом от 12.02.2014 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный оригинальным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.



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», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, 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 «» [4] 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 заглавными буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** [5] по свидетельству №434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**MONSTER**» [6] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 (срок действия регистрации продлен до

14.07.2020) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [6] зарегистрированы для таких товаров 32 класса МКТУ как «пиво; безалкогольные напитки», а также товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные и однородные товары 32 и 33 класса МКТУ, которые относятся к категории безалкогольных и алкогольных напитков, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] на предмет их сходства показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом, образующим серию знаков, является словесный элемент «MONSTER» / «МОНСТР».

В свою очередь оспариваемый товарный знак состоит из нескольких элементов: буквы «М», слов «MONSTER», «KHAOS», «ENERGY», «JUICE», а также математического знака «+», расположенного между словами «ENERGY» и «JUICE».

Из общедоступных источников информации (см. <http://www.multitran.ru>, <https://lingvolive.com>), в том числе представленных заявителем документов, следует, что словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», «JUICE» являются лексическими единицами английского языка с определенным смысловым значением: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность, энергетический, энергетическая ценность; «JUICE» - сок.

По мнению заявителя, словесный элемент «KHAOS» созвучен со словом «ХАОС», имеющим определенное смысловое значение. Так, «Хаос» (греч. chaos) - в греческой мифологии беспредельная первобытная масса, из которой образовалось впоследствии все существующее; беспорядок, неразбериха (см. онлайн-словари, <http://dic.academic.ru>). Вместе с тем, необходимо указать, что слово «KHAOS»

отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего в своей письменности латинский алфавит, следовательно, является изобретенным.

С учетом отсутствия смыслового значения у слова «KHAOS» следует констатировать, что заявленное обозначение «^{M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE}» представляет собой набор не связанных друг с другом грамматически и по смыслу элементов М», «MONSTER» («монстр»), «KHAOS», «ENERGY» («энергия / сила» / «энергетический»), «+» «JUICE» («сок»), которые в совокупности не образуют какой-либо осмысленной фразы с устойчивым смысловым значением.

Необходимо отметить, что основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняют словесные элементы «MONSTER» и «KHAOS». При этом основное внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения в первую очередь акцентируется на слове «MONSTER», которое занимает первоначальное положение в знаке и созвучно русскому слову «монстр» (урод, чудовище), имеющее аналогичное значение и в английском языке.

Что касается слов «ENERGY» и «JUICE», соединенных между собой математическим знаком «+», то они являются слабыми элементами знака, поскольку слово «JUICE» означает вид безалкогольного напитка, а «ENERGY» по отношению к товарам 32 класса МКТУ используется многими производителями энергетических напитков.

Подтверждением вышеизложенного являются представленные



правообладателем распечатки из сети Интернет с фотографиями «



», иллюстрирующими фактическое использование оспариваемого товарного знака. Из них усматривается, что на упаковке товара 32

класса МКТУ буква «М», слова «MONSTER» и «KHAOS» расположены в три строки и воспринимаются независимо друг от друга, а расположенные ниже элементы «ENERGY + JUICE» выполняют описательную функцию по отношению к товару 32 класса МКТУ.

Таким образом, проанализировав заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [6], коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом в силу фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТР», входящих в их состав.

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, влияющих на его восприятие и запоминание потребителями. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический и семантический критерии.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №468774), «BLACK MONSTER KHAOS» (свидетельство №472356), «BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство №473794), «KHAOS» (свидетельство №483208), «KHAOS» (свидетельство №521323), «JUICE MONSTER» (свидетельство №538846) не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Так, включение в состав заявленного обозначения индивидуализирующих словесных элементов противопоставленных товарных знаков - «MONSTER» / «МОНСТР», акцентирующих на себе внимание потребителей в первую очередь, обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [6] в целом.

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 на имя

ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТР».

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 «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774. 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 «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Резюмируя изложенные обстоятельства в совокупности можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, а, следовательно, основания для его государственной регистрации в качестве товарного знака отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2017.