

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 20.06.2016 возражение, поданное по поручению компании Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713842, при этом установила следующее.



Словесное обозначение по заявке №2014713842 с приоритетом от 25.04.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ 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 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с серией товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений, принадлежащих ООО «Автотранспортное предприятие

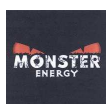
«Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3 (обозначение **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** (заявка №2012738017 с приоритетом от 01.11.2012, в настоящее время товарный знак по свидетельству



№568736) [1];

МОНСТР (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012) [3];

МОНСТР ЭНЕРДЖИ (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012) [4];



(свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013) [5];



(свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009) [6]; **MONSTER ENERGY**

(свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009) [7]; **MONSTER**

(свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000) [8]).

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

- на имя заявителя зарегистрирована серия из 56 товарных знаков со словесными элементами «MONSTER», «MONSTER ENERGY», «МОНСТР»;

- в том числе на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки, объединенные словесным элементом «BEAST»: «UNLEASH THE BEAST!» (свидетельства №№446116, №327290, №550200, №520127), «REHAB THE BEAST» (свидетельство №558809) и «BUMP UP THE BEAST!» (свидетельство №531061);

- при анализе сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков словесный элемент «UNLEASH THE BEAST!» играет ключевую роль при восприятии сравниваемых знаков;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «UNLEASH THE BEAST!» и элементов «www», «com» обуславливает фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несхождении сравниваемых обозначений обусловлен тем, что большинство из противопоставленных товарных знаков являются словесными и лишены каких-либо отличительных визуальных признаков, а остальные товарные знаки, если и обладают дополнительными графическими элементами и цветовым решением, все равно отличаются от заявленного обозначения количеством слов, расположением элементов и визуально воспринимаются иначе;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, в переводе с английского языка оно может означать «ОСВОБОДИ ЗВЕРЯ! ДаблЮДаблЮДаблЮ.МОНСТРЭНЕРДЖИ.КОМ» или «ОСВОБОДИ ЗВЕРЯ вместе с ДаблЮДаблЮДаблЮ.МОНСТРЭНЕРДЖИ.КОМ», а противопоставленные товарные знаки со словом «MONSTR / МОНСТР» имеют иное смысловое значение «ЧУДОВИЩЕ ИЛИ МОНСТР», «НАСТОЯЩИЙ МОНСТР»;

- заявитель также указывает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с принадлежащим ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» товарным знаком «MONSTER ORIGINAL» по заявке №2012738018, который в заключении экспертизы не фигурирует;

- 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;

- 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;

- заявленное обозначение используется заявителем для маркировки продукции;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки во многих мирах: заявителю принадлежат ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; всего в мире – 543 товарных знака; в России заявителю принадлежат 56 товарных знаков, 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;

- при запросе в Интернет-поисковиках слова «monster» ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»;

- судом по интеллектуальным правам исследовался вопрос о сходстве товарных знаков заявителя и ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», и средства индивидуализации компаний были признаны несходными (по делу №СИП-3/2015; №А40-35790/13).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

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

- Копия решения суда по Делу № СИП-3/2015 [1];
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 [2];
- Распечатки из электронного словаря Мультитран [3];
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, фотографии с использованием товарных знаков заявителя [4];
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявленного обозначения [5];

- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram» [6];
- Копия решения суда по Делу №СИП-169/2014 [7];
- Сведения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в других странах мира [8];
- Распечатки с сайтов Патентных Ведомств США и ЕС, а также с сайта www.tmview.com с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в различных странах мира [9];
- Распечатка публикаций российских регистраций товарных знаков со словами «MONSTER» и «МОНСТР» на имя заявителя, копии публикаций регистраций товарного знака «UNLEASH THE BEAST!» на имя заявителя [10];
- Фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением [11];
- Копия решения суда по Делу № А40-35790/13 [12];
- Копии постановлений суда по делу №А40-35790/2013 [13].

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 18.02.2016. Так, по мнению коллегии, входящие в состав заявленного обозначения элементы «www» и «com» являются неохранными на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В качестве подтверждения указанного мнения заявителю на обзрение были предоставлены сведения о зарегистрированных товарных знаках, в которых элементы «www», «com» указаны в качестве неохранных (свидетельства №195680, №295768, №314064, №374351, №352677, №365920, №477214, №424186, №404590, №430116, №413869, №578792).

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и своих возражений по данному вопросу не высказал.

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

С учетом даты (25.04.2014) поступления заявки №2014713842 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

**unleash
the Beast!**
www.monsterenergy.com

Заявленное обозначение по заявке №2014713842 с приоритетом от 25.04.2014 является словесным, включает в свой состав словесные и буквенные элементы, выполненные латиницей оригинальным («Unleash the Beast!») и стандартным шрифтом («www.monsterenergy.com»). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки» и товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «www», «com», представляющие собой указание на электронный адрес в сети Интернет (где, буквосочетание «www» обозначает Всемирную паутину, а «com» - так называемый домен верхнего уровня, обозначающий принадлежность к коммерческим организациям, см. <https://ru.wikipedia.org>), относятся к неохранным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации

**unleash
the Beast!**
www.monsterenergy.com

товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [8], имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Противопоставленный товарный знак **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** (свидетельство №568738 с приоритетом от 01.11.2012) [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014) [2] является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом имитации трещин. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР** (свидетельство №528227 с приоритетом от 23.10.2012) [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012) [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013) [5] является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованные глаза красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009) [6] является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита

белого цвета с эффектом имитации трещин. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009) [7] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **MONSTER** (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000) [8] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [8] показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

Unleash
the Beast!
www.monsterenergy.com

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения

и



противопоставленных товарных знаков **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** [1];

МОНСТР [3]; **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [4];  [5];  [6]; **MONSTER ENERGY** [7]; **MONSTER** [8] необходимо отметить следующее.

Из общедоступных источников информации (см. <http://lingvo-online.ru>, www.multitrans.ru), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «UNLEASH» - выпустить, спустить с цепи; «BEAST» - зверь; «MONSTER» - урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное; «ENERGY» - энергия, сила, активность,

деятельность; мощность. Данные словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении.

Следует указать при этом, что обозначение «UNLEASH THE BEAST!» (разбуди зверя!) является зарегистрированным товарным знаком заявителя, а обозначение «MONSTER ENERGY» (энергия монстра) фонетически и семантически совпадает с принадлежащими ООО «Автотранспортное предприятие

«Бытовик» товарными знаками



[2];

МОНСТР ЭНЕРДЖИ

[4];

MONSTER ENERGY [7].

Заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками **МОНСТР** [3];



[6]; **MONSTER**

[8] за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER / «МОНСТЕР».

Довод заявителя о том, что компании Монстр Энерджи Компани принадлежит серия товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», подтверждает вывод о том, что именно словесный элемент «MONSTER» (и его транслитерация «МОНСТЕР») акцентирует внимание потребителя на себе в первую очередь и выполняет основную индивидуализирующую функцию как в товарных знаках компании Монстр Энерджи Компани, так и в товарных знаках, принадлежащих ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» в качестве образующего серию элемента.

**Unleash
the Beast!**
www.monsterenergy.com

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении словесные элементы воспринимаются в качестве единого и неделимого словосочетания коллегией признается неубедительным. Так, ввиду оригинального композиционного и шрифтового исполнения элемента «UNLEASH THE BEAST!» он воспринимается в качестве самостоятельного элемента, предназначенного для индивидуализации нового продукта из серии, объединенной элементом «MONSTER».

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «MONSTERENERGY» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ» / «MONSTER» / «МОНСТР» сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В части противопоставления [2] следует согласиться с доводами заявителя относительно того, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «MONSTRENERGY» и товарный знак **НАСТОЯЩИЙ МОНСТР** по свидетельству №568738 имеют ряд отличий друг от друга. Указанные отличия обусловлены иным звуковым восприятием сравниваемых обозначений за счет разницы общего состава звуков и слогов словесных элементов, входящих в их состав, а также их различным смысловым значением. Следовательно, нет оснований для противопоставления указанного товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное и принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [8], можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, принимая во внимание вывод о неохраноспособности входящих в состав заявленного обозначения элементов «www», «com» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна только в отношении товаров 05 класса МКТУ с исключением указанных элементов из охраны.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята коллегий к сведению, однако не является основанием для снятия противопоставлений [2] - [8] в связи с наличием старших прав на них у иного лица.

Также коллегия приняла во внимание доводы заявителя в части имеющейся судебной практики и отмечает, что приведенная в возражении ссылка на позицию

Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решении по делу СИП-3/2015 от 14.05.2015, не является убедительной, поскольку указанный судебный акт был признан недействительным кассационной судебной инстанцией. 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 «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству №468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Что касается решения по делу №А40-35790/13, то оно касалось правомерности включения в состав фирменного наименования компании ООО «Монстр Энерджи Рус» словосочетания «Монстр Энерджи». Каких-либо доводов о том, что товарные знаки заявителя со словесным элементом «MONSTR ENERGY» подлежат регистрации на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ при наличии старших прав на это обозначение у ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», судебные акты по указанному делу не содержат.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2016, изменить решение Роспатента от 18.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014713842.