

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

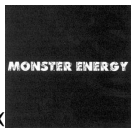
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 26.04.2019 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 №2017733405, при этом установила следующее.

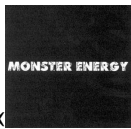
Словесное обозначение « **#MonsterGaming** » по заявке №2017733405 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.08.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. 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 иных лиц, имеющих более ранний приоритет:

- товарные знаки «**MONSTER ENERGY**» [1] (свидетельство №434154 с приоритетом от 06.08.2009, срок действия регистрации продлен до 06.08.2029),



«» [2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), зарегистрированные в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», пос. Малаховка (в настоящее время товарные знаки принадлежат Клинецкому Евгению Федоровичу, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д. 9, кв. 29);

- товарные знаки «**MONSTER**» [3] (свидетельство №209501 с приоритетом от 11.02.2000, срок действия регистрации продлен до 11.02.2020),

«**МОНСТЕР**» [4] (свидетельство №436783 с приоритетом от 13.05.2010), зарегистрированные в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании Монстр Велдвайд, Инк., 622 Тед Эвенью, г. Нью-Йорк, штат НьюЙорк, 10017, США.

Также в заключении по результатам экспертизы указывается, что элемент «#» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой общепринятый символ.

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

- заявленное обозначение «#MonsterGaming» (произносится как «хештег монстргейминг») не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «MONSTER ENERGY», «MONSTER», поскольку отличаются визуально, фонетически и семантически;

- услуги 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не являются однородными, поскольку услуги заявленного обозначения относятся к видеоиграм, киберспорту, спортивным соревнованиям, включая соревнования по экстремальным видам спорта, т.е. к области деятельности, осуществляемой заявителем, а противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для широкого спектра услуг, в отношении которых они либо не

используются (товарные знаки по свидетельствам №434154, №547193), либо используются в иной сфере, чем у заявителя (товарные знаки по свидетельствам №209501, №436783 принадлежат компании, являющейся одним из крупнейших мировых рекрутинговых агентств, которая однако в Российской Федерации деятельность не осуществляет);

- что касается заявителя, то 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;

- 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 экстремального спорта, киберспорта, музыкальных групп, размещением информации в сети Интернет (www.monsterenergy.com), в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя присутствует в России с 2012 года и хорошо известна потребителю;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER», в частности, «**MONSTER**» по свидетельству №535292,



- «**MONSTER ENERGY**» по свидетельству №534298, «» по свидетельству №640865, «**MONSTER ARMY**» по свидетельству №647009 для услуг 35, 41 классов МКТУ;

- 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 35, 41 классов МКТУ.

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

- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Статья из электронной энциклопедии Википедия;
- Распечатки из сети Интернет по запросу «monster gaming»;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram;
- Распечатки публикаций регистраций на товарные знаки заявителя;
- Распечатки из сети Интернет по запросу товарных знаков ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» (Клинецкого Е.Ф.);
- Распечатки с сайта компании Монстр Велдвайд, Инк.;
- Дизайн-макет упаковки «Black monster energy drink» с рекламой Интернет-игры «Assassin's creed origins».

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

С учетом даты (16.08.2017) подачи заявки №2017733405 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 « **#MonsterGaming** » по заявке №2017733405 с приоритетом от 16.08.2017 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «Monster» и «Gaming», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и элемент «#».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элемент «#» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Символ «#» используется перед ключевыми словами, облегчающими тематический поиск сообщений в социальных сетях и микроблогах (так называемые хештеги), см. <https://www.inetgramotnost.ru>.

Учитывая, что заявленное обозначение предназначено для маркировки услуг, связанных с деятельностью посредством Интернет-ресурсов, символу «#» не может быть предоставлена правовая охрана в составе заявленного обозначения в силу необходимости его свободного использования для всех участников рынка.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**#MonsterGaming**» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и товарными знаками

«**MONSTER ENERGY**» [1] по свидетельству №434154, «» [2] по свидетельству №547193, «**MONSTER**» [3] по свидетельству №209501, «**МОНСТЕР**» [4] по свидетельству №436783 с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ на имя иных лиц.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**#MonsterGaming**» и противопоставленных товарных знаков «**MONSTER ENERGY**» [1], «» [2], «**MONSTER**» [3], «**МОНСТЕР**» [4] показал следующее.

В заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [2] основным индивидуализирующим элементом является слово «MONSTER» (в переводе с английского языка «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное», см. <http://www.translate.ru>, <https://lingvolive.com>), которое занимает первоначальное положение и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Именно на слово «MONSTER» падает логическое ударение в сравниваемых обозначениях, определяя их смысловое значение в целом («игры монстра», «энергия монстра»). При этом следует констатировать, что слово «Gaming» (в переводе с английского – «игра; игорный бизнес», см. там же) для заявленных услуг 35, 41

классов МКТУ, связанных, в частности, с кибериграми и киберспортом, является слабым элементом с точки зрения индивидуализирующей функции товарного знака.

Что касается противопоставлений [3], [4], то слова «MONSTER», «МОНСТР» являются их единственными индивидуализирующими элементами.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3] - [4] характеризуются наличием в их составе тождественных с точки зрения фонетики и семантики словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТЕР», благодаря которым сравниваемые обозначения вызывают сходные звуковые и смысловые ассоциации.

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.

В свою очередь анализ перечней услуг 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой и реализацией товаров в сети Интернет, а также услуг 41 класса МКТУ, относящихся к развлекательной сфере деятельности в области компьютерных игр и киберспорта, а именно:

35 класс МКТУ - услуги по рекламе, продвижению и реализации товаров, включая продвижение и реализацию товаров в интерактивном режиме через загружаемые веб-сайты с видеоиграми, в том числе посредством обмена заработанной игровой валюты и токенов, выдаваемых за участие в видеоиграх, на товары; предоставление информации об электронных видеоиграх, их условиях и условиях получения поощрений; управление потребительской лояльностью; реклама интерактивная в компьютерной сети;

41 класс МКТУ - развлекательные услуги, включая организацию спортивных соревнований и мероприятий, соревнования и мероприятий по экстремальным видам спорта, соревнований по киберспорту (видеоиграм), соревнований и мероприятий в области моторных видов спорта, включая автогонки и мотокросс; предоставление развлекательной информации, новостей, видеороликов, комментариев, репортажей, фотографий спортсменов, изображений и фотографий в области спорта, спортивных соревнований и мероприятий, соревнований по киберспорту (видеоиграм) через веб-сайт; публикация интерактивная журналов, включая блоги о спортсменах, блоги в области спорта, спортивных соревнований и мероприятий, соревнований по киберспорту (видеоиграм); услуги по видеосъемке и производству видеороликов; производство видеороликов с музыкальным сопровождением.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] 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 такие позиции как «развлечения; услуги в области спорта; интерактивные публикации».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3], [4] по свидетельствам №209501, №535292 предоставлена для услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе конторы по найму, в частности обеспечение информацией о вакансиях в режиме он-лайн, обеспечение информацией нанимателей и компаний, касающейся рынка труда; прием, обработка и создание баз данных резюме лиц; информация о деловой активности» и «продвижение товаров для третьих лиц,

включая услуги дистрибьюторов по розничной и оптовой продаже пищевых продуктов и напитков», т.е. услуги в области рекламы и торговли.

Учитывая, что перечень услуг 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] включает совпадающие по роду и назначению услуги, относящиеся к одной области деятельности – продвижение товаров, развлекательная деятельность, деятельность в области спорта, можно сделать вывод об их однородности. При этом отсутствие в перечне противопоставленных товарных знаков конкретизации сферы применения услуг подразумевает более широкий объем их охраны.

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 35, 41 классов 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 35, 41 классов 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 35, 41 классов МКТУ, отсутствует.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется с деятельностью компании Монстр Энерджи Компани, также был принят коллегией к сведению. В этой связи следует отметить, что, например, право на фирменное наименование у компании Монстр Энерджи Компани возникло только в 2013 году (как указано в возражении), т.е. позднее даты приоритета (06.08.2009) противопоставленного товарного знака по свидетельству №434154. При этом

фактическое осуществление заявителем развлекательной деятельности в области киберспорта и 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 26.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2018.