

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 12.05.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Окуловым Петром Николаевичем, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747184, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2018747184 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (1), (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «BODY

KITS FOR CARS» (в переводе с английского языка означают – «тюнинг-пакеты для автомобилей», см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.google.com/>, <https://translate.yandex.ru/>) являются неохраняемыми для части заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ (например, 07 класс МКТУ - валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; картеры моторов и двигателей; 12 класс МКТУ - верх откидной автомобилей; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; колодки тормозные для автомобилей; кузова для автомобилей; приспособления солнцезащитные для автомобилей; шины для автомобилей; 35 класс МКТУ – реклама; демонстрация товаров; 37 класс МКТУ - вулканизация покрышек [ремонт]; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств; 40 класс МКТУ - вулканизация [обработка материалов]; никелирование; хромирование; 42 класс МКТУ - дизайн художественный; контроль технический автомобильного транспорта; экспертиза инженерно-техническая), поскольку указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

В отношении другой части товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ (например, 07 класс МКТУ - верстаки пыльные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; 12 класс МКТУ - дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; дроны для фотосъемки; баржи; яхты; 35 класс МКТУ - продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; 37 класс МКТУ - бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; 40 класс МКТУ - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; восстановление отходов; 42 класс МКТУ - следования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; услуги научных лабораторий), заявленное обозначение в силу семантики словесных элементов «BODY KITS FOR CARS»

будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения таких товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц товарными знаками (заявленными обозначениями), имеющими более ранний приоритет и включающими в свой состав словесные элементы «МОНСТЕР», «МОНСТР», «MONSTER»:

- с серией товарных знаков (заявленных обозначений), зарегистрированных (заявленных) на имя компании Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, 1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США (ошибочно указанная экспертизой как компания Монстэ Велдвайд, Инк.), в отношении различных товаров и услуг, в том числе товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ:



«» [1] (заявка №2018756189 с конвенционным приоритетом от 03.07.2018),



«» [2] (заявка №2018748190 с конвенционным приоритетом от 08.05.2018),



«» [3] (заявка №2018742029 с приоритетом от 28.09.2018), «»



[4] (заявка №2018742028 с приоритетом от 28.09.2018), «БЛЭК МОНСТР ЭНЕРДЖИ УЛЬТРА»

[5] (заявка №2018742027 с приоритетом от 28.09.2018), «MONSTER ENERGY» [6]



(заявка №2018738705 с конвенционным приоритетом от 14.03.2018), «»



[7] (заявка №2018736036 с приоритетом от 22.08.2018), «» [8] (заявка

№2018735440 с конвенционным приоритетом от 13.03.2018), «MONSTER GIRL» [9]



(заявка №2018732847 с конвенционным приоритетом от 13.02.2018), «» [10]



(заявка №2018730861 с конвенционным приоритетом от 31.01.2018), «**JAVA MONSTER**» [11]

(заявка №2018730156 с приоритетом от 18.07.2018), «**MONSTER**» [12] (заявка



№2018723459 с приоритетом от 06.06.2018), «**JAVA MONSTER**» [13] (свидетельство №644433

с конвенционным приоритетом от 04.06.2015), «**BLACK MONSTER**» [14]



(свидетельство №624835 с приоритетом от 21.09.2016), «**MONSTER ARMY**» [15]

(свидетельство №640865 с конвенционным приоритетом от 12.02.2016),

«**MONSTER ARMY**» [16] (свидетельство №647009 с конвенционным приоритетом

от 16.11.2015), «**BLACK MONSTER**» [17] (свидетельство №658232 с приоритетом от



19.04.2016), «**JAVA MONSTER**» [18] (свидетельство №668677 с приоритетом от 01.04.2016),

«**Java Monster**» [19] (свидетельство №644156 с приоритетом от 31.03.2016),



«**JAVA MONSTER**» [20] (свидетельство №641740 с приоритетом от 31.03.2016),

«**BLACK MONSTER**» [21] (свидетельство №607729 с приоритетом от 17.03.2016),

«**MONSTER GIRLS**» [22] (свидетельство №604639 с приоритетом от 18.12.2015),

«**MONSTER ENERGY**» [23] (свидетельство №595673 с приоритетом от 18.12.2015),

«**Black Monster Ripper Energy + Juice**» [24] (свидетельство №641432 с приоритетом от

26.10.2015), «**BLACK MONSTER RIPPER**» [25] (свидетельство №595701 с

приоритетом от 26.10.2015), «**СОКО-МОНСТЕР**» [26] (свидетельство №595694 с

приоритетом от 01.10.2015), «**БЛЭК МОНСТР ХАОС ЭНЕРДЖИ + ДЖУС**» [27]



(свидетельство №610489 с приоритетом от 01.10.2015), «**BLACK MONSTER KHAOS**» [28] (свидетельство



№604635 с приоритетом от 01.10.2015), «**JAVA MONSTER**» [29] (свидетельство №610773 с

приоритетом от 04.06.2015), «**MONSTER ENERGY**» [30] (свидетельство №582298 с

приоритетом от 01.06.2015), «**MONSTER ENERGY**» [31] (свидетельство №583857

с приоритетом от 01.06.2015), «**BLACK MONSTER**» [32] (свидетельство №599233 с

приоритетом от 11.03.2015), «**MONSTER ENERGY ZERO ULTRA**» [33] (свидетельство

№630969 с приоритетом от 18.12.2014), «**ДЖАВА МОНСТР**» [34] (свидетельство

№566790 с приоритетом от 18.12.2014), «**ЯВА МОНСТР**» [35] (свидетельство

№566201 с приоритетом от 18.12.2014), «**MONSTER ENERGY ULTRA**» [36]

(свидетельство №629339 с конвенционным приоритетом от 12.06.2014),

«**MONSTER ENERGY ULTRA BLACK**» [37] (свидетельство №629338 с конвенционным

приоритетом от 13.05.2014), «**ЧЕРНЫЙ МОНСТР**» [38] (свидетельство №564499 с

приоритетом от 30.10.2014), «**БЛЕК МОНСТР**» [39] (свидетельство №561582 с

приоритетом от 30.10.2014), «**БЛЭК МОНСТР**» [40] (свидетельство №561581 с

приоритетом от 30.10.2014), «**Muscle Monster**» [41] №588656 с приоритетом от

22.10.2014), «**Black Monster**» [42] (свидетельство №590685 с приоритетом от

22.10.2014), «**BLACK MONSTER ENERGY ULTRA**» [43] (свидетельство №566658 с

приоритетом от 22.10.2014), «**RIPPER M JUICE MONSTER ENERGY + JUICE**» [44] (свидетельство

№634681 с приоритетом от 22.10.2014), «**KHAOS M JUICE MONSTER ENERGY + JUICE**» [45]

свидетельство №647663 с приоритетом от 22.10.2014),

«**MONSTER ENERGY ULTRA GREEN**» [46] (свидетельство №629337 с конвенционным

приоритетом от 14.05.2014), «**MONSTER ENERGY ULTRA CITRON**» [47] (свидетельство

№631083 с конвенционным приоритетом от 14.05.2014), «**JAVA MONSTER**» [48]

(свидетельство №564100 с приоритетом от 24.09.2014), «**MONSTER ENERGY**» [49]



(свидетельство №542957 с конвенционным приоритетом от 12.03.2014), «**MONSTER ENERGY**»

[50] (свидетельство №555652 с приоритетом от 27.12.2013),

«**MONSTER ENERGY ULTRA RED**» [51] (свидетельство №648051 с конвенционным

приоритетом от 13.06.2013), «**MONSTER SUPERNATURAL**» [52] (свидетельство

№532084 с приоритетом от 11.10.2013), «**BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO**» [53]

(свидетельство №530866 с приоритетом от 09.10.2013),

«**MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO**» [54] (свидетельство №648052 с приоритетом

от 09.10.2013), «**BLACK MONSTER ASSAULT**» [55] (свидетельство №522497 с

приоритетом от 24.06.2013), «**BLACK MONSTER REHAB**» [56] (свидетельство

№526260 с приоритетом от 24.06.2013), «**MONSTER THRILLER**» [57]

(свидетельству №522740 с конвенционным приоритетом от 21.11.2012),

«**MONSTER ENERGY**» [58] (свидетельство №534298 с приоритетом от 09.04.2013),

«**MONSTER**» [59] (свидетельство №535292 с приоритетом от 09.04.2013),

«**MONSTER ASSAULT**» [60] (свидетельство №533758 с приоритетом от 11.02.2013),

«**JUICE MONSTER**» [61] (свидетельство №538846 с приоритетом от 09.01.2013),

«**M MONSTER REHAB ЧАЙ+ЛИМОН+ENERGY**» [62] (свидетельство №530741 с приоритетом

от 09.11.2012), «**M MONSTER REHAB**» [63] (свидетельство №523791 с



приоритетом от 09.11.2012), «**MONSTER ENERGY**» [64] (свидетельство №593863 с приоритетом



от 06.11.2012), «**MONSTER ENERGY**» [65] (свидетельство №547223 с приоритетом от 06.11.2012),



«  » [66] (свидетельство №547249 с приоритетом от 06.11.2012), «  » [67]



(свидетельство №579920 с приоритетом от 06.11.2012), «  » [68] (свидетельство



№573242 с приоритетом от 06.11.2012), «  » [69] (свидетельство №547218 с



приоритетом от 29.10.2012), «  » [70] (свидетельство №585388 с приоритетом



от 29.10.2012), «  » [71] (свидетельство №547135 с приоритетом от 29.10.2012),



«  » [72] (свидетельство №573241 с приоритетом от 29.10.2012), «  »

[73] (свидетельство №569161 с конвенционным приоритетом от 05.10.2012),

« **U.S.A. MONSTER** » [74] (свидетельство №523000 с конвенционным приоритетом от

11.01.2011), « **AMERICAN MONSTER** » [75] (свидетельство №514344 с

конвенционным приоритетом от 11.01.2011), « **YANKEE MONSTER** » [76]

(свидетельство №512251 с конвенционным приоритетом от 11.01.2011),

« **MONSTER REHABITUATE** » [77] (свидетельство №555095 с конвенционным

приоритетом от 03.05.2012), « **MONSTER DETOX** » [78] (свидетельство №523545 с



приоритетом от 05.05.2012), «  » [79] (свидетельство №484647 с приоритетом от

25.07.2011), « **MONSTER REHAB** » [80] (свидетельство №497819 с приоритетом от

10.06.2011), « **BLACK MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE** » [81] (свидетельство №474572 с

приоритетом от 09.06.2011), « **BLACK MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE** » [82] (свидетельство

№473794 с приоритетом от 09.06.2011), «**BLACK MONSTER RIPPER**» [83]
(свидетельство №474679 с приоритетом от 09.06.2011), «**BLACK MONSTER KHAOS**»
[84] (свидетельство №472356 с приоритетом от 09.06.2011), «» [85]
(свидетельство №502965 с приоритетом от 21.02.2011), «**YANKEE MONSTER**» [86]
(свидетельство №474711 с приоритетом от 11.01.2011), «**U.S.A. MONSTER**» [87]
(свидетельство №481624 с приоритетом от 11.01.2011), «**AMERICAN MONSTER**»
[88] (свидетельство №481623 с приоритетом от 11.01.2011), «**Черный Монстр**»
[89] (свидетельство №481015 с приоритетом от 09.11.2010), «**БЛЭК МОНСТР**»
[90] (свидетельство №476098 с приоритетом от 08.11.2010),
«**ИМПОРТ МОНСТР**» [91] (свидетельство №513607 с приоритетом от
02.11.2010), «**МИДНАЙТ МОНСТР**» [92] (свидетельство №475787 с приоритетом
от 02.11.2010), «**MIDNITE MONSTER**» [93] (свидетельство №474027 с
приоритетом от 02.11.2010), «**БЛАК МОНСТР**» [94] (свидетельство №480480 с
приоритетом от 02.11.2010), «**BLAK MONSTER**» [95] (свидетельство №477768 с
приоритетом от 02.11.2010), «**БЛЕК МОНСТР**» [96] (свидетельство №472455 с
приоритетом от 02.11.2010), «**BLACK MONSTER**» [97] (свидетельство №474972 с
приоритетом от 02.11.2010), «**ДЖАВА МОНСТР**» [98] (свидетельство №449366 с
приоритетом от 02.11.2010), «**ЯВА МОНСТР**» [99] (свидетельство №449365 с
приоритетом от 02.11.2010), «**МОНСТР**» [100] (свидетельство №513691 с
приоритетом от 02.11.2010), «**JAVA MONSTER**» [101] (свидетельство №450771 с



приоритетом от 27.10.2010), «» [102] (свидетельство №448808 с приоритетом
от 25.10.2010), «» [103] (свидетельство №450769 с приоритетом от
22.10.2010), «**M JAVA MONSTER**» [104] (свидетельство №448807 с приоритетом
от 22.10.2010), «**M X-PRESSO MONSTER**» [105] (свидетельство №513738 с
приоритетом от 17.06.2010), «**M MONSTER RIPPER ENERGY + JUICE**» [106]

(свидетельство №466004 с приоритетом от 17.06.2010), « **LO-CARB MONSTER ENERGY** » [107] (свидетельство №513606 с приоритетом от 16.06.2010), « **M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE** » [108] (свидетельство №468774 с приоритетом от 19.01.2010), « **MUSCLE MONSTER** » [109] (свидетельство №466003 с приоритетом от 16.10.2009), « **PROTEIN MONSTER** » [110] (свидетельство №482510 с приоритетом от 13.10.2009), « **JAVA MONSTER** » [111] (свидетельство №339859 с конвенционным приоритетом от 08.12.2005, срок действия регистрации продлен до



08.06.2026), « **MONSTER ENERGY** » [112] (международная регистрация №1048069 с приоритетом от 28.06.2010);

- с товарным знаком « **MONSTER** » [113] (свидетельство №218958 с приоритетом от 15.12.2000, срок действия регистрации продлен до 15.12.2020)), зарегистрированным для однородных услуг 42 класса МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан-Султана, д.9, кв.29;

- с товарным знаком « **MONSTER** » [114] (свидетельство №209501 с приоритетом от 11.02.2000, срок действия регистрации продлен до 11.02.2030), зарегистрированным для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя компании Монстр Велдвайд, Инк., 622 Тед Эвенью, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017, США;

- со знаком « **MONSTER** » [115] (международная регистрация №651256 с приоритетом от 13.02.1996, срок действия регистрации продлен до 13.02.2026), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 07, 12 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 07,12,37 классов МКТУ, на имя компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 I-40132 BOLOGNA, Italy.

В поступившем возражении заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «BODY KITS FOR CARS» являются неохраняемыми элементами для части заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, а в

отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, в связи с чем ограничил заявленный перечень товаров и услуг.

Вместе с тем, по мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и обозначениями, в силу их фонетических, семантических и графических отличий.

Из всего выделенного экспертизой перечня товарных знаков (обозначений), принадлежащих компании Монстр Энерджи Компани, необходимо обратить внимание только на товарные знаки и заявленные обозначения «MONSTER ENERGY» по заявке №2018748190, «MONSTER ENERGY» по свидетельству №542957, «MONSTER ENERGY» по свидетельству №534298, «MONSTER» по свидетельству №535292, поскольку только эти обозначения зарегистрированы или заявлены в отношении части однородных товаров и услуг;

Также в возражении отмечается, что отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 40 класса МКТУ экспертизой никак не обосновывается, поскольку товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не однородны заявленным услугам 40 класса МКТУ.

В связи с сокращением заявленного перечня товаров и услуг, связанного с наличием слов «BODY KITS FOR CARS», указывающих на вид и назначение заявленных товаров и услуг, степень однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений сводится к наличию лишь небольшого количества однородных товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ, и услуг 35 класса МКТУ.

Репутация и известность некоторых противопоставленных товарных знаков и их правообладателей служит скорее препятствием для смешения заявленного комбинированного обозначения с ними, поскольку у потребителей уже сформированы определенные ассоциации, как с самой компанией, так и с тем товаром, который она производит. При наличии разных сфер деятельности, разного круга потребителей смешение несходных обозначений становится невозможным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018747184 для скорректированного перечня товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ (составные части транспортных средств и связанные с ними услуги) с указанием словесного элемента «BODY KITS FOR CARS» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (30.10.2018) поступления заявки №2018747184 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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 товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 «» по заявке №2018747184 с приоритетом от 30.10.2018 является комбинированным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и белого цветов. Элемент «BODY KITS FOR CARS» обведет жирным черным контуром. С учетом корректировки заявленного перечня товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенной в возражении, анализу на предмет возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подлежат следующие позиции:

07 класс МКТУ - *валы распределительные для двигателей наземных транспортных средств; генераторы постоянного тока для велосипедов; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; иное оборудование, включенное в 07 класс МКТУ, являющееся частью наземных транспортных средств;*

12 класс МКТУ - *амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфера для железнодорожных транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; корзинки для велосипедов; коробки передач*

для наземных транспортных средств; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противобуферные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сигнализации противобуферные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки

прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств;

35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

37 класс МКТУ - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд

аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; ремонт обивки; реставрация мебели; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;

40 класс МКТУ - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация / цинкование; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; декапирование / обработка чистовая; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка древесины; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти;

окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; отбеливание тканей; пайка; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; прокат генераторов; прокат климатического оборудования / прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы кузнечные; работы монтажно - сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; работы стеклодувные; раскрой тканей; распиловка материалов; рафинирование; ссатинирование мехов; серебрение; скрайбирование лазерное; стегание материала; строгание материалов; тонирование автомобильных стекол; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; шлифование оптического стекла;

42 класс МКТУ - дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; оформление интерьера; услуги по созданию образа [промышленная эстетика].

Как справедливо было указано в заключении по результатам экспертизы и не отрицается заявителем, заявленное обозначение «» включает в свой состав словесный элемент «BODY KITS FOR CARS» с определенным смысловым значением (где «body» - корпус, кузов, «kit» - комплект, «body kit» - тюнинг-пакет; «for» - для, «car» - автомобиль (легковой), см. Интернет-словари <https://translate.academic.ru>, <https://translate.google.com>, <https://translate.yandex.ru>, <https://www.lingvolive.com>), означающий в переводе с английского языка «тюнинг-пакеты / тюнинг комплекты для автомобилей». В свою очередь, исходя из семантики входящих в состав словосочетания «тюнинг-пакеты / тюнинг-комплекты для автомобилей» слов понимается «набор автомобильных аксессуаров», поскольку:

автомобиль (от авто... и лат. mobilis - подвижной - легко двигающийся) - транспортная безрельсовая машина главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым). Различают автомобили пассажирские (легковые и автобусы), грузовые, специальные (пожарные, санитарные и др.) и гоночные, см. Большой энциклопедический словарь на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/28/АВТОМОБИЛЬ>;

тюнинг - тонкая настройка, доводка какого-либо агрегата, например, компьютера или автомобиля, см. Новый словарь иностранных слов https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/48557/тюнинг;

комплект - полный набор каких-нибудь предметов, в совокупности составляющих что-нибудь целое, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838194>.

Следует указать, что тюнинг автомобиля – это процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап).

Таким образом, при восприятии заявленного обозначения, включающего в состав словосочетание «BODY KITS FOR CARS», возникает представление о товарах и услугах, связанных с обслуживанием и ремонтом конкретного транспортного средства - автомобиля. Описательный характер словесного элемента «BODY KITS FOR CARS» заявитель не отрицает. Следовательно, этот словесный элемент, указывающий на вид товаров, их свойства и назначение, является неохраняемым для части заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ:

07 класс МКТУ - *валы распределительные для двигателей наземных транспортных средств*;

12 класс МКТУ - *амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств*;

борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; коробки передач для наземных транспортных средств; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фарпепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации

противоугольные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств;

35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

37 класс МКТУ - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы малярные; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт обивки; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт охранной сигнализации; чистка транспортных средств;

40 класс МКТУ - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация / цинкование; гальванопокрытие; гравирование; декапирование / обработка чистовая; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; работы монтажно - сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; серебрение; скрайбирование лазерное; тонирование автомобильных стекол; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; фотогравировка; хромирование;

42 класс МКТУ - дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; оформление интерьера; услуги по созданию образа [промышленная эстетика].

Что касается такой приведенной в возражении позиции как «иное оборудование, включенное в 07 класс МКТУ, являющееся частью наземных

транспортных средств», то она отсутствовала в перечне товаров при подаче заявки №2018747184 на регистрацию товарного знака, ее не представляется возможным соотнести с каким-то конкретным оборудованием для такого транспортного средства как автомобиль.

Относительно иных заявленных товаров и услуг 07, 12, 37, 40 классов МКТУ скорректированного перечня следует указать то, что они не являются частями таких транспортных средств как автомобили, не относятся к услугам, связанным с обслуживанием и ремонтом этого транспортного средства. Следовательно, заявленное обозначение, включающее в свой состав элемент «BODY KITS FOR CARS» с определенной семантикой, имеющей отношение исключительно к автомобилям, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров (услуг):

07 класс МКТУ - *генераторы постоянного тока для велосипедов; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; иное оборудование, включенное в 07 класс МКТУ, являющееся частью наземных транспортных средств;*

12 класс МКТУ - *буфера для железнодорожных транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; звонки велосипедные; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; насосы для велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рули велосипедов; рули мотоциклов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки предохранительные для велосипедов; стойки для мотоциклов; сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидел мотоциклов; шестерни велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов;*

37 класс МКТУ - *восстановление машин полностью или частично изношенных; обивка мебели; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и*

водопроводные; работы плотницкие; ремонт насосов; реставрация мебели; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка сухая; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;

40 класс МКТУ - *дезактивация вредных материалов; кадмирование; крашение кожи; крашение мехов; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов; лощение мехов; намагничивание; обработка древесины; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; прокат генераторов; прокат климатического оборудования / прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы кузнечные; работы стеклодувные; раскрой тканей; распиловка материалов; рафинирование; ссатинирование мехов; стегание материала; строгание материалов; услуги по изготовлению ключей; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фрезерование; шлифование оптического стекла.*

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации



товарного знака «» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставлениями [1] - [115] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров (услуг) на имя иных лиц.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [115] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относятся решения Роспатента об отказе в

регистрации противопоставленных обозначений [1], [3] - [12]: «» [1] по заявке

№2018756189 от 12.03.2020, «» [3] по заявке №2018742029 от 20.12.2019,

«» [4] по заявке №2018742028 от 22.11.2019, «БЛЭК МОНСТР ЭНЕРДЖИ УЛЬТРА» [5]

по заявке №2018742027 от 29.11.2019, «**MONSTER ENERGY**» [6] по заявке

№2018738705 от 15.11.2019, «» [7] по заявке №2018736036 от 04.02.2018,

«» [8] по заявке №2018735440 от 22.10.2019, «**MONSTER GIRL**» [9] по

заявке №2018732847 от 06.09.2019), «» [10] по заявке №2018730861 от

17.10.2019, «» [11] по заявке №2018730156 от 24.10.2019, «**MONSTER**» [12] по заявке №2018723459 от 24.07.2019, в связи с чем они более не рассматриваются в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо указать, что в отношении противопоставления «» [2] по заявке №2018748190 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ и присвоен номер свидетельства №759413.

С учетом вышеизложенных обстоятельств сопоставительному анализу с заявленным обозначением подлежат противопоставления [2], [13] – [115].

Анализ сравниваемых обозначений на предмет однородности товаров и услуг показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [2], [13] - [48], [50] – [57], [60] – [112], принадлежащие компании Монстр Энерджи Компани, зарегистрированы для широкого перечня товаров 05, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, представляющим собой разнообразные напитки, а также упаковочную продукцию для них, полиграфическую и сувенирную продукцию, спортивную экипировку, а также для услуг 41 класса МКТУ в сфере спорта и развлечений. Как справедливо отметил заявитель, указанные товары и услуги не однородны товарам и услугам 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, связанных с производством, продвижением, ремонтом и обслуживанием частей транспортных средств (автомобилей), в отношении которых выше была установлена охраноспособность заявленного



обозначения «» по пункту 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи противопоставления [2], [13] - [48], [50] – [57], [60] – [112] снимаются.

Что касается противопоставлений «**MONSTER ENERGY**» [49], «**MONSTER ENERGY**» [58], «**MONSTER**» [59], то они зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги дистрибьюторов по розничной и оптовой продаже пищевых продуктов и напитков»* ([58], [59]) и *«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»* ([49]). Указанные услуги представляют собой как деятельность по продаже товаров, так и по их рекламе. При этом наличие в перечне услуг 35 класса МКТУ предлога «включая» (означает «в том числе, вместе с чем-либо», см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/24398/ВКЛЮЧАЯ>) означает возможность

использования вышеуказанных противопоставлений в качестве средств индивидуализации для продвижения широкого круга товаров, не ограничиваясь только продуктами и напитками.

Услуга 35 класса МКТУ по продвижению товаров, указанная в противопоставленных товарных знаках [49], [58], [59], однородна услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения в сфере рекламы и торговли (*«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*), поскольку сопоставляемые услуги соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение (доведение продукции до конечного потребителя) и условия реализации (торговые и рекламные площадки – магазины, выставки, рекламные агентства).

Противопоставленный товарный знак «**MONSTER**» [113] по свидетельству №218958 зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса *«промышленные и научные исследования и разработки»*.

Научные исследования и разработки – творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний.

Указанная деятельность включает: 1) фундаментальные исследования – экспериментальные и теоретические исследования, направленные на получение

новых знаний, без конкретной цели их использования; 2) прикладные исследования – оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач; 3) разработки – систематические работы, основанные на существующих знаниях, полученных в результате научных исследований и (или) практического опыта, и направленные на создание новых материалов, продуктов и устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг или значительное усовершенствование уже выпускаемых или введенных в действие, а также создание опытных образцов и их испытание.

Научные исследования и разработки классифицируются по видам работ, по секторам наук, отраслям науки, социально-экономическим целям научных исследований и разработок, см. Социальная статистика. Мини-словарь. - М.: Финансы и статистика. М. Б. Перова, Е. В. Перов, 2005, https://social_statistics.academic.ru/217/НАУЧНЫЕ_ИССЛЕДОВАНИЯ_И_РАЗРАБОТКИ.

Промышленность – (собр.) фабрики, заводы, предприятия, занимающиеся переработкой сырья или разработкой недр земли, куда включается добывающая промышленность (горнорудные разработки, лесные заготовки и др.); обрабатывающая промышленность (предприятия текстильного, кожевенного, бумажного, машиностроительного, химического и т.п. производств); фабрично-заводская промышленность; военная промышленность; легкая промышленность (предприятия производства предметов широкого потребления); тяжелая промышленность (предприятия производства машин, орудий производства, основных видов индустриального сырья, а также топлива, электроэнергии), см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/984502>.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 42 класса МКТУ *«дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; оформление интерьера; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]»*, которые, с одной стороны, являются направлением творческой деятельности, цель которой - придание такой формы,

которая соответствовала бы всем запросам потребителя (услуги в области дизайна), а, с другой стороны, проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям (контроль качества, контроль технический). Указанные услуги являются неотъемлемой частью промышленных исследований и разработок. В этой связи сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ сравниваемых обозначений признаются однородными, в силу совпадения по роду/виду, назначению.

Противопоставленный товарным знаком «**MONSTER**» [114] по свидетельству №209501 зарегистрирован, в частности, 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 услуг 42 класса МКТУ *«предоставление информации по глобальной сети или в режиме он-лайн»*. Указанный в перечне противопоставленного товарного знака [114] вид услуг МКТУ *«реклама»* соотносится как род/вид с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов»*, сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение (продвижение товаров), что обуславливает вывод об их однородности.

В части услуг 42 класса МКТУ сравниваемых обозначений следует указать то, что они не связаны ни по роду/виду, ни по назначению, в связи с чем однородность между ними не усматривается.

Противопоставленному знаку «**MONSTER**» [115] по международной регистрации №651256 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ *«machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs»* (станки и станки; двигатели (за исключением двигателей

для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы для яиц) и товаров 12 класса МКТУ «*véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*» (наземные транспортные; аппараты для передвижения по земле, воздуху и воде). Приведенные в перечне противопоставленного знака [115] товары 12 класса МКТУ «транспортные средства» включают, в том числе, и автомобили.

В свою очередь регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 07 класса МКТУ «*валы распределительные для двигателей наземных транспортных средств*» и широкого перечня товаров 12 класса МКТУ, относящихся к запчастям транспортных средств (автомобилей).

Приведенные в перечне заявленного обозначения товары 07, 12 класса МКТУ, представляющие собой запчасти для транспортных средств, являются однородными товарам 12 класса МКТУ, поскольку относятся к одной родовой группе («транспортные средства»), имеют одинаковую цель применения (сборка, обслуживание, ремонт транспортных средств) и пути реализации (автомобильные салоны и мастерские).

Также следует констатировать, что товары 12 класса МКТУ, представляющие собой транспортные средства (автомобили), тесно связаны с услугами по их ремонту, обслуживанию, усовершенствованию (тюнингу), т.е. с услугами 37, 40 классов МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения. Сопоставляемые товары и услуги являются однородными, поскольку относятся к одной области деятельности, являются взаимосвязанными.

Таким образом, сопоставляемые товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [49], [58], [59], [113], [114], [115] имеют высокую степень однородности.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [49], [58], [59], [113], [114], [115] на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Заявленное обозначение «» хоть и является комбинированным за счет оригинальной графической проработки неохраняемого словесного элемента «BODY KITS FOR CARS», тем не менее, включает в свой состав доминирующий словесный элемент «MONSTERSERVICE», на котором акцентируется внимание потребителя и является основным индивидуализирующим элементом обозначения.

Следует констатировать, что «MONSTERSERVICE» представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух лексических единиц английского

языка (см. <http://www.translate.ru>, <http://dic.academic.ru>), где «MONSTER» - «монстр, чудовище», «SERVICE» - услуга, обслуживание, сервис. Образованное словосочетание может быть переведено как «услуга / сервис монстра», при этом основное влияние на восприятие обозначения оказывает фантазийное слово «MONSTER», в то время как слово «SERVICE» является слабым, само по себе не обладает различительной способностью.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**MONSTER ENERGY**» [49] (где «MONSTER» - монстр, чудовище, а «ENERGY» - энергия), «**MONSTER ENERGY**» [58], «**MONSTER**» [59], «**MONSTER**» [113], «**MONSTER**» [114], «**MONSTER**» [115], также как заявленное обозначение, характеризуются наличием в их составе слова «MONSTER», являющегося либо единственным индивидуализирующим элементом противопоставления, либо именно на этот элемент падает логическое ударение, и тем самым акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Имеющаяся графическая проработка заявленного обозначения не привела к утрате возможности его фонетического и смыслового восприятия и ассоциирования с противопоставлениями [49], [58], [59], [113], [114], [115].

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками [49], [58], [59], [113], [114], [115], а также однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя.

Что касается довода заявителя об известности товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани ([49], [58], [59]) и компании DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. ([115]) применительно к определенной сфере деятельности, то он не является основанием для снятия этих противопоставлений, поскольку

исследованию в рамках данного спора подлежит не фактическое использование товарных знаков, а объем правовой охраны товарных знаков этих лиц с заявленным перечнем товаров рассматриваемой заявки.

В этой связи следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, для которых был признан неохраняемым элемент «BODY KITS FOR CARS» согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении же иных товаров и услуг 07, 12, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ заявленное обозначение под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг. В этой связи оснований для регистрации товарного знака по заявке №2018747184 не имеется, а поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2019.