

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.10.2021 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722540, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020722540 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «одежда; обувь; головные уборы».

Роспатентом 22.06.2021 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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

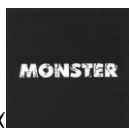
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а именно:

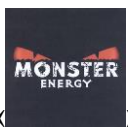
- товарными знаками «**MONSTER**» [1] (свидетельство №698643 с



приоритетом от 23.08.2017), «



от 12.02.2014), «



» [4] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013),

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

срок действия регистрации продлен до 06.08.2029), зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 классов МКТУ на имя Клинецкого Евгения Федоровича, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 18, кв. 58;

- с товарным знаком «**MONSTER**» [6] (свидетельство №140114 с приоритетом от 17.08.1994, срок действия регистрации продлен до 17.08.2024), зарегистрированным на имя компании Монстер, Инк., 455 Вэли Драйв, Брисбен, штат Калифорния 94005, Соединенные Штаты Америки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №218958 снимается, поскольку срок действия его правовой охраны истек.

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

- на имя заявителя и аффилированных ему лиц на территории Российской Федерации зарегистрировано 300 товарных знаков в отношении различных товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, в состав 106 из которых входят словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР»;

- в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя зарегистрированы



товарные знаки «

«**BLACK MONSTER**» по свидетельству №658232 с приоритетом от 19.04.2016,



«» по свидетельству №722180 с приоритетом от 08.05.2018, «» по

свидетельству №478848 с приоритетом от 07.12.2011, «» по свидетельству №595671 с приоритетом от 22.12.2005;

- у дочерней компания заявителя - «MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED», зарегистрированной в Реестре компаний Великобритании 09.10.2007, право на фирменное наименование «MONSTER ENERGY» возникло ранее, чем были заявлены на регистрацию противопоставленные товарные знаки, в связи с чем следует снять эти противопоставления;

- кроме того, заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков для товаров 05, 09, 12, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в состав



которых входит графическое изображение «» в виде следа от когтей животного, что усиливает различительную способность заявленного обозначения и обуславливает вывод о принадлежности к товарным знакам заявителя: свидетельства №478848, №513730, №484647, №448808, международная регистрация №1048069, свидетельства №555652, №547249, №547223, №521271, №521599, №492052, №534437, №327291, №547135, №547218, №447394, №542972, №593863, №585388, №573242, №579920, №573241, №610773, №604635, №786442, №722180, №595697, №595671, №759412;

- факт наличия у заявителя товарных знаков с более поздним приоритетом, чем у противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных в том числе для товаров 25 класса МКТУ, свидетельствует о том, что экспертиза уже сочла их не сходными до степени смешения, а значит, к экспертизе данного заявленного обозначения должен быть применен тот же подход на основе принципа равенства права и во избежание нарушения Роспатентом принципа правовой определенности;

- в решении Роспатента по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР» от 08.09.2012 года (т.е. до даты подачи рассматриваемой заявки) отмечается, что «заявитель является правообладателем товарных знаков «JAVA MONSTER» (свидетельства №339859, №448808, №450769, №450771), «M JAVA MONSTER» (свидетельство №448807), «ЯВА МОНСТР» (свидетельство №449365), «ДЖАВА МОНСТР» (свидетельство №449366), «M MONSTER RIPPER ENERGY+JUICE» (свидетельство №466004) и «MUSCLE MONSTER» (свидетельство №466003)», тем самым было признано наличие у компании Монстр Энерджи Компани серии товарных знаков со словесным элементом «MONSTER» / «МОНСТР»;

- наличие серии товарных знаков у компании Монстр Энерджи Компани было признано Судом по интеллектуальным правам;

- при этом в практике Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывалось на недопустимость нарушения Роспатентом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [5], принадлежащими г-ну Клинецкому;

- разный фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об их звуковых отличиях;

- заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки за счет разного количества слов, наличия или отсутствия дополнительных графических элементов (в том числе изобразительного элемента в виде следа от когтей животного, ассоциирующегося с продукцией заявителя) и цветовой гаммы, в том числе наличия в заявленном обозначении фирменных цветов заявителя – черного и зеленого;

- заявленное обозначение переводится с английского языка как «чудовищная энергетика», отличается по смыслу от противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «MONSTER», означающими «монстр, исполин, чудовище», а, кроме того, словосочетание «MONSTER ENERGY», входящее в состав заявленного

обозначения, по смыслу ассоциируется с фирменным наименованием компании Monster Energy Company и выпускаемой ей продукцией;

- 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 (доля всего рынка безалкогольных товаров – 36%), а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя присутствует в России с 2012 года, хорошо известна потребителю, а слово «MONSTER» ассоциируется с фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани и ее продукцией;

- в поддержку спонсорской деятельности заявитель выпускает одежду, обувь, головные уборы с символикой «MONSTER ENERGY»;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрирован 201 товарный знак, в странах Европейского Союза – 134 товарных знака; в странах СНГ – 146 товарных знаков; всего в мире – 2159 товарных знаков, известность товарных знаков заявителя потребителю подтверждается решением суда по делу СИП-169/2014;

- при обращении к поисковым сетям с запросом по обозначению «MONSTER» выпадают ссылки на наименование и продукцию заявителя, а не на продукцию к-на Клинецкого;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [6], принадлежащим компании Монстр, Инк., в силу их фонетических, графических и семантических отличий;

- компания правообладателя противопоставленного товарного знака [6] была основана в 1979 году и осуществляет производство кабельной продукции для аудио-

видео систем, а на российском рынке представляет исключительно наушники и колонки для автомобильных аудиосистем, т.е. сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [6] не совпадают;

- наличие товаров 25 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке [6] обусловлено тем, что компания Монстр, Инк. обеспечивает своих сотрудников фирменной (корпоративной) одеждой, при этом производство одежды не является бизнесом компании, заказы на пошив корпоративной одежды размещаются у иных лиц;

- обе американские компании - Монстер, Инк. и Монстр Энерджи Компани, являются мировыми лидерами в своей области, занимают свою определенную нишу, имеют своих потребителей и успешно сосуществуют на международном рынке на протяжении уже многих лет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

(1) Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «БЛЕК МОНСТР»;

(2) Копия решения по делу №СИП-3/2015;

(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 продукции из мест ее реализации;

(4) Копия решения по Делу № СИП-169/2014.

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

С учетом даты (30.04.2020) поступления заявки №2020722540 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.

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.

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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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 №2020722540 с приоритетом от 30.04.2020 является комбинированным, включает в свой состав вертикально ориентированный прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде трех вертикально расположенных неровных полос, имитирующих след от когтей животного в зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании, под которым друг под другом расположены словесные элементы «MONSTER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета с серым контуром, «DRINK», выполненный в стандартной шрифтовой манере буквами латинского алфавита зеленого цвета.

Регистрация товарного знака по заявке №2020722540 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы».

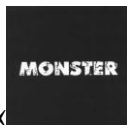
Из общедоступных источников информации (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>) следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное». «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность; энергетический».

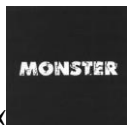
Необходимо указать, что решение Роспатента об отказе в государственной

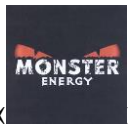


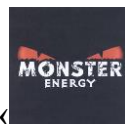
регистрации товарного знака «» основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**MONSTER**» [1] (свидетельство №698643 с приоритетом от 23.08.2017),



«» [2] (свидетельство №547193 с приоритетом от 12.02.2014), «» [3]



(свидетельство №540259 с приоритетом от 12.03.2013), «» [4] (свидетельство



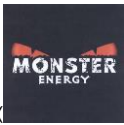
№528444 с приоритетом от 25.01.2013), «**MONSTER ENERGY**» [5] (свидетельство №434154), «**MONSTER**» [6] (свидетельство №140114 с приоритетом от 17.08.1994) с более ранним приоритетом, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иных лиц.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков показал, что заявленное обозначение включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «MONSTER ENERGY», тождественные индивидуализирующим словесным элементам

противопоставленных товарных знаков «» [2], «» [4], «**MONSTER ENERGY**» [5].

Кроме того, необходимо указать, что в составе заявленного обозначения индивидуализирующие словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», расположенные на двух строках и выполненные в разном шрифтовом и цветовом исполнении, воспринимаются по отдельности, что предопределяет проведение экспертизы по каждому из этих элементов по отдельности. При этом словесный элемент «MONSTER» в составе заявленного обозначения визуально доминирует по отношению к словесному элементу «ENERGY», акцентирует на себе внимание в первую очередь.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «**MONSTER**» [1], «» [3], «**MONSTER**» [6] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав доминирующих словесных элементов «MONSTER», при этом указанные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита – латинского, что усиливает сходство сопоставляемых обозначений визуально.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «MONSTER» заявленного обозначения и противопоставлений [1], [3], [6], а также их графическое сходство, приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь анализ перечней услуг 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] показал, что они предназначены для индивидуализации товаров одного рода – одежды, обуви и головных уборов, имеющих одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Данные обстоятельства обуславливают вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров.

Таким образом, наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6], а также однородности товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25 класса 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 25 класса МКТУ. Однако следует констатировать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков принимается во внимание конкретный перечень товаров 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 товаров 25 класса МКТУ, отсутствует.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией и фирменным наименованием компании Монстр Энерджи Компани также был принят коллегией к сведению. В этой связи следует отметить, что право на фирменное наименование у компании Монстр Энерджи Компани возникло, как это ранее указывалось заявителем, например, в рамках рассмотрения возражения по заявке №2017712381, только в 2013 году, т.е. позднее даты (06.08.2009) приоритета противопоставленного товарного знака «**MONSTER ENERGY**» [5] по свидетельству №434154.

При этом фактическое осуществление заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [6] той или иной деятельности (производство безалкогольных напитков, их продвижение посредством производства рекламной продукции, в частности, одежды, или производство кабелей и обеспечение работников компании спецодеждой) не имеет правового значения для рассмотрения настоящего

спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. Указанная позиция согласуется с 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 «М MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE».

Также не свидетельствует об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в отношении товаров 25 класса МКТУ довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», зарегистрированных для индивидуализации различных видов напитков. При этом необходимо упомянуть, что противопоставленные товарные знаки [1] – [5], как раз образуют серию, предназначенную, в том числе, для сопровождения товаров 25 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям, что в данном случае связано с правомерностью противопоставления товарных знаков [1] – [6].

Таким образом, исследовав все доводы возражения в совокупности, коллегия не находит оснований для его удовлетворения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2021.