

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.11.2015 возражение, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734666, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO** по заявке №2013734666 с приоритетом от 09.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл.,



Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3: [1] (свидетельство №528444 с приоритетом от 25.01.2013); **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [2] (свидетельство №528439 с приоритетом от 23.10.2012); **МОНСТР** [3] (свидетельство №528227 с



приоритетом от 23.10.2012); [4] (свидетельство №415828 с приоритетом от 07.10.2009); **MONSTER ENERGY** [5] (свидетельство №434154 с приоритетом от



06.08.2009); [6] (свидетельство №316513 с приоритетом от 13.10.2005); **MONSTER** [7] (свидетельство №222272 с приоритетом от 14.07.2000).

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

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «BLACK MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» по свидетельству №530866 с приоритетом от 09.10.2013 для товаров 05, 32 классов МКТУ, при этом в состав уже зарегистрированного товарного знака входит заявленное обозначение, которое продолжает серию из 55 товарных знаков, принадлежащих заявителю и объединенных словом «MONSTER»;

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

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «ABSOLUTELY ZERO» обуславливает фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несхождении сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет их разного словесного состава, наличия в противопоставленных товарных знаках №415828, №316513, №528444 графической составляющей, а также выполнения противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №528439, №528227

буквами русского алфавита, в то время как заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов в переводе с английского языка оно может быть переведено как «АБСОЛЮТНО НУЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ МОНСТРА», подразумевая при этом то, что «если твоя энергия на нуле (равна нулю), возьми банку «МОНСТРА» и подзарядись энергией», а у противопоставленных товарных знаков подобной дополнительной семантики нет;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков – Monster Beverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- продукция заявителя под товарным знаком «MONSTER» («JAVA MONSTER», «MONSTER ENERGY», «PROTEIN MONSTER», «BLACK MONSTER», «MIDNIGHT MONSTER») производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- знаки «MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO» зарегистрированы на имя заявителя в Мексике, ЕС, Норвегии, Швейцарии, Республике Корея;

- заявителю принадлежат ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 85 товарных знаков; всего в мире – 543 товарных знака; в России заявителю принадлежат 55 товарных знаков, содержащих словесные элементы «MONSTER» и «МОНСТР», что свидетельствует о том, что подобные заявленному обозначению товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

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

- в этой связи можно сделать вывод о том, что продукция ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» под товарными знаками «MONSTER» / «MONSTER ENERGY» отсутствует на российском рынке и, следовательно, единственная продукция под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известная российским потребителям, это продукция заявителя, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

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

- Сведения о товарных знаках, принадлежащих заявителю;
- Копия решения по Делу № СИП-3/2015;
- Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
- Копия решения по Делу № СИП-327/2015;
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
- Распечатки из электронного словаря Мультитран;
- Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;
- Фотографии продукции «MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO»;
- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twiter» и «Instagram»;
- Копия публикации регистрации Мексики №1381823-3;
- Копия публикации регистрации Мексики №1381822;

- Копия публикации регистрации ЕС №012243986;
- Копия публикации регистрации Норвегии №281179;
- Копия публикации регистрации ЕС №013628409;
- Копия публикации регистрации Швейцарии №650872;
- Копия публикации регистрации Республики Корея №4020150001573;
- Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет, из электронной энциклопедии Википедия;
- Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
- Распечатка с сайта Патентного ведомства ЕС с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя;
- Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru;
- Распечатка с сайта www.tmview.com с перечнем регистраций на товарные знаки словом «MONSTER» в мире на имя заявителя.

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

С учетом даты (09.10.2013) поступления заявки №2013734666 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO** по заявке №2013734666 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Из общедоступных источников информации (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>), а также из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение включает в свой состав имеющие определенное смысловое значение лексические единицы английского языка: «MONSTER» - в переводе с английского и немецкого языков означает «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное»; «ENERGY» - энергия, сила, интенсивность, мощь, энергичность; «ABSOLUTELY» - совершенно; безусловно; «ZERO» - ноль, ноль; ничто, отсутствие, нулевой, исходный, начальный.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO

основано на наличии сходных до степени

смешения товарных знаков



[1], **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [2], **МОНСТР** [3],



[4], **MONSTER ENERGY** [5],



[6], **MONSTER** [7] с более ранними

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



Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №528444 с приоритетом от 25.01.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованные глаза красного цвета.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** [2] по свидетельству №528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Противопоставленный товарный знак **МОНСТР** [3] по свидетельству №528227 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №415828 с приоритетом от 07.10.2009 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

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

MONSTER

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №316513 с приоритетом от 13.10.2005 является комбинированным, представляет собой синий квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «MONSTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак MONSTER [7] по свидетельству №222272 с приоритетом от 14.07.2000 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

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

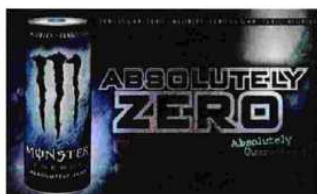
В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7] необходимо принять во внимание фонетическое и семантическое тождество входящих в их состав словесных элементов «MONSTER» / «МОНСТЕР», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках.

Кроме того, заявленное обозначение является также сходным до степени смешения с противопоставленным товарными знаками [2], [5] по свидетельствам №434154 и №528439 за счет семантического и фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ».

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

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении **MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO** словесные элементы «MONSTER ENERGY»

(«энергия монстра») и «ABSOLUTELY ZERO» («абсолютно нулевой») воспринимаются в качестве единого и неделимого словосочетания коллегией признается неубедительным. Так, согласно изображению продукции



, приведенной заявителем в материалах возражения, «ABSOLUTELY ZERO» воспринимается в качестве самостоятельного элемента, предназначенного для индивидуализации нового продукта из серии, объединенной элементом «MONSTER».

О главенствовании элемента «MONSTER» в составе заявленного обозначения свидетельствует и приведенный в материалах возражения довод о возможном восприятии этого обозначения потребителем: «если твоя энергия на нуле (равна нулю), возьми банку «МОНСТРА» и подзарядись энергией».

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

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 29.07.2015.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий, однако, не является основанием для снятия противопоставлений [1] – [7] в связи с наличием старших прав на них у иного лица.

Также следует отметить, что на заседании коллегии представитель заявителя указал на то, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака

[6] по свидетельству №316513 истек 13.10.2015. В этой связи коллегия обращает внимание заявителя на следующее.

Рассмотрение возражения от 30.11.2015 осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса), при этом оценке подлежит правомерность принятого Роспатентом решения. Срок действия регистрации противопоставленного знака [6] являлся действующим на дату принятия решения Роспатента от 29.07.2015. Кроме того, законодательно предусмотрен льготный шестимесячный срок для продления срока действия исключительного права на товарный знак (пункт 2 статьи 1491 Кодекса), который истечет только 13.04.2016.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2015.