

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией «Монстр Энерджи Компани», США (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014737553, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014737553, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2014 с датой испрашиваемого конвенционного приоритета от 13.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 («добавки пищевые в жидкой форме») и 32 («безалкогольные напитки») классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **MONSTER ENERGY ULTRA BLACK**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 21.07.2016 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

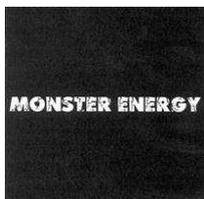
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3, а именно:

- **MONSTER ENERGY** по свидетельству № 434154 с приоритетом от 06.08.2009 – [1];



- по свидетельству № 528444 с приоритетом от 25.01.2013 – [2];

- **МОНСТР ЭНЕРДЖИ** по свидетельству № 528439 с приоритетом от 23.10.2012 – [3];



- по свидетельству № 547193 с приоритетом от 12.02.2014 – [4];

- при установлении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] экспертизой принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «MONSTER ENERGY» - «MONSTER ENERGY», «МОНСТР ЭНЕРДЖИ»;

- информация об известности заявителя, а также его продукции не преодолевает основания для отказа, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 07.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя в Российской Федерации зарегистрированы 72 товарных знака, в состав которой входят словесные элементы «MONSTER» и «MONSTER ENERGY»,

«МОНСТР», в частности такой товарный знак как «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» по свидетельству № 566658;

- факт наличия у заявителя серии товарных знаков подтверждается решением Суда по Интеллектуальным Правам от 14 мая 2015 года по делу № СИП-3/2015, в котором четко выражена позиция Суда о наличии у доверителя серии товарных знаков, «основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «MONSTER», а также решением палаты по патентным спорам от 08.09.2012 по товарному знаку «BLACK MONSTER»;

- наличие у заявителя серии товарных знаков можно расценивать как обстоятельство, увеличивающее различительную способность товарного знака (что подтверждается постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.06.2013 № 2015/13 по делу № А40-9614.2013);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4], поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически, семантически и графически;

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «ULTRA», «BLACK» придает ему значительное фонетическое отличие от противопоставленных товарных знаков;

- вывод о графическом несходстве сравниваемых обозначений обусловлен тем, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет разного состава словесных элементов сравниваемых обозначений, наличия в противопоставленных товарных знаках [2, 4] изобразительных элементов;

- входящие состав заявленного обозначения словесные элементы в переводе с английского языка означают: «MONSTER» - «монстр; исполинский, громадный, чудовищный, огромный»; «ENERGY» - энергия, сила, активность, деятельность; мощность; «ULTRA» - крайне; сверх; находящийся вне чего-либо; по ту сторону; высшая степень; «BLACK» - черный, черная краска, грязь;

- исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, оно может быть переведено как «СВЕРХ-ЭНЕРГИЯ ЧЕРНОГО МОНСТРА» или «СВЕРХ-МОЩНОСТЬ ЧЕРНОГО МОНСТРА», при этом смысл обозначения сводится к

следующему: в банке напитка «ЧЕРНЫЙ МОНСТР» содержится энергия и сила, в свою очередь никакой дополнительной семантики у противопоставленных товарных знаков [1-4] 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, размещения 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» и др.) производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру;

- заявитель является правообладателем товарного знака «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» по свидетельству № 566658;

- заявленное обозначение «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK» является одним из серии товарных знаков заявителя, объединенных словом MONSTER (МОНСТР), и разновидностью его товарных знаков «MONSTER ENERGY»;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом «MONSTER»: в США зарегистрировано 163 товарных знаков, в странах Европейского Союза – 119 товарных знаков; в странах СНГ – 133 товарных знаков; всего в мире – 767 товарных знака; в России заявителю принадлежат 72 товарных знака, 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», «MONSTER ENERGY» выдаются ссылки исключительно на продукцию заявителя, не было ни одного

упоминания об ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» (правообладателе противопоставленных товарных знаков);

- 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 российскому потребителю, это продукция заявителя, следовательно, есть основания полагать, что потребители однозначно ассоциируют слово «MONSTER» и образованные на его основе обозначения только с компанией «Монстр Энерджи Компани»;

- согласно отзывам, оставленным российскими потребителями на сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru, они совершенно четко различают продукцию компании «Монстр Энерджи Компани» и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик»;

- позиция о разграничении потребителем продукции заявителя и ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик» подтверждается судебной практикой (например, по делу № СИП-3/2015, касающемуся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» (свидетельство № 468774)).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014737553 в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

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

1. Копия решения по Делу № СИП-3/2015;
2. Копия решения по Делу № СИП-169/2014;
3. Копия решения по Делу № СИП-327/2015;
4. Копия решения палаты по патентным спорам от 08.09.2012;
5. Сведения о товарных знаках, принадлежащих заявителю;
6. Распечатки из электронного словаря Мультитран значений слов MONSTER, ENERGY, ULTRA, BLACK;

7. Фотографии продукции с маркировкой, включающей слова «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK»;

8. Распечатки из поисковых систем Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;

9. Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей «Facebook», «Twitter» и «Instagram»;

10. Копия публикации регистрации Норвегии № 281014;

11. Копия публикации регистрации ЕС № 012884268;

12. Копии публикаций регистраций Мексики № 1521679, № 1521680;

13. Копия публикации регистрации Швейцарии № 669272;

14. Копия публикации регистрации Республики Корея № 4011171570000;

15. Копия публикации регистрации Японии № 0005741168;

16. Распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов компании www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;

17. Распечатка с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций заявителя на товарные знаки со словом «MONSTER»;

18. Распечатка с перечнями регистраций на товарные знаки со словом «MONSTER» на имя заявителя в ЕС;

19. Распечатки с сайтов www.otzovik.com и www.unipack.ru;

20. 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 конвенционного приоритета (13.05.2014) заявки № 2014737553 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 представляет собой словесное обозначение **MONSTER ENERGY ULTRA BLACK**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Из общедоступных источников информации (см. онлайн словари и переводчики), а также из представленных заявителем документов [6] следует, что заявленное обозначение включает в свой состав лексические единицы английского языка: «MONSTER» - урод; монстр; изверг; что-либо громадное; чудище; «ENERGY» - энергия, сила, активность, деятельность, мощность; «ULTRA» - крайне; ультра; сверх; в высшей степени; «BLACK» - черный цвет, чернота, черный, грязь.

Решение Роспатента основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4] с более ранними приоритетами, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица - ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

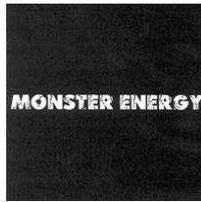
Противопоставленный товарный знак **MONSTER ENERGY** по свидетельству № 434154 с приоритетом от 06.08.2009 – [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

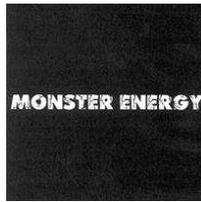


Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 528444 с приоритетом от 25.01.2013 – [2] является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «MONSTER», «ENERGY», и стилизованное изображение глаз красного цвета.

МОНСТР ЭНЕРДЖИ

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 528439 с приоритетом от 23.10.2012 – [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

The logo consists of a black square with the words "MONSTER ENERGY" written in white, uppercase, sans-serif font, centered within the square.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 547193 с приоритетом от 12.02.2014 – [4] является комбинированным, выполнен в виде квадрата черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «MONSTER ENERGY», выполненный заглавными буквами латинского языка в оригинальной графике.

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.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав доминирующих словесных элементов «MONSTER ENERGY» / «МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ», являющихся единственными, либо занимающих в обозначениях начальную позицию, на которые падает логическое ударение.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-4] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в противопоставленных знаках [2], [4] изобразительных элементов, а также выполнением заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] буквами разных алфавитов. Вместе с тем, графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

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

Довод заявителя о том, что заявителю принадлежит товарный знак «BLACK MONSTER ENERGY ULTRA» по свидетельству № 566658 не может повлиять на выводы коллегии, поскольку включение в заявленное обозначение в качестве

самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, обозначения «MONSTER ENERGY», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками [1] – [4] в целом. При этом наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ULTRA BLACK», не образующего устойчивого словосочетания с элементом «MONSTER ENERGY», не придает заявленному обозначению достаточной различительной способности, позволяющей признать сравниваемые обозначения несходными.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков «Монстр Энерджи Компани», в основу которой положен словесный элемент «MONSTER», нельзя признать убедительным, поскольку на имя ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» также зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «MONSTER / МОНСТЕР».

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением «MONSTER» и «MONSTER ENERGY», и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1-4] в связи с наличием старших прав на них у иного лица. Аналогичной позиции придерживается и Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № СИП-3/2015, касающееся товарного знака «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE». В частности, в указанном постановлении отмечается, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. При этом согласно указанному постановлению товарный знак

заявителя «M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE» по свидетельству № 468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик».

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 21.07.2016.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2016.