

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.03.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421828, поданное ООО «Шейк Ап», г. Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «шейк» с приоритетом от 29.12.2005 по заявке №2005734199 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.11.2010 за № 421828 в отношении товаров 05, 29 и 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», г. Москва. Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 12.11.2015, произошла государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора (дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права - №РП005383 от 08.10.2015), согласно которому правообладателем стало ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», г. Москва (далее - правообладателем).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 421828 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с Новым Большим англо-русским словарем 1994 г. (в 3-х томах) слово «ШЕЙК» переводится как «взбалтывать» и также имеет множество других схожих переводов. Доказательством всеобщего употребления является перевод слова ШЕЙК как «встряхнись» в современных словарях (Яндекс Словарь <https://translate.yandex.ru/?lanu=en-ru&lext=shake%20up>);

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «ШЕЙК» являлось обозначением, не обладающим различительной способностью, сейчас же количество интернет запросов и сайтов значительно увеличилось (на 22.02.2021 г. количество сайтов составляет 2 840 000 000, что говорит о всеобщем употреблении термина «ШЕЙК»);

- слово «ШЕЙК» является способом приготовления товара. Упоминание такого способа приготовления коктейля «методом шейк» описано в книге, приложенной к материалам возражения. Существует способ «шейк» для коктейля «Копакабана», «Бакарди», «Белая Леди», «Бренди Александр», «Виски сауэр» и др. Существует метод приготовления молочного коктейля «методом шейк»;

- слово шейк является производным от «шайкер» - устройство для перемешивания (от англ. «shake» — трясти) — посуда для приготовления коктейлей методом встряхивания компонентов, что является схожим со словом «ШЕЙК»;

- при поиске в сети Интернет в поисковой системе «Яндекс» обнаруживаются товары (коктейли) независимых производителей под наименованием «shake», что указывает на то, что слово «Шейк» указывает на вид товара;

- в интернет магазине «Яндекс Маркет» продаются различные товары (коктейль для похудения, крем-шампунь, протеин сывороточный и др.), которые обнаруживаются как вид товара при поиске, что доказывает всеобщее употребление термина «ШЕЙК»;

- товарный знак по свидетельству №421828 содержит элемент «ШЕЙК», который является псевдонимом известной российской супермодели и актрисы Ирины Шейк. Данные сети Интернет содержат достоверные сведения, что Ирина Валерьевна Шайхлисламова имеет псевдоним Шейк. Таким образом, товарный знак по свидетельству №421828 «Шейк» вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара;

- существует вид танца, называемый «Шейк», который характеризуется «напряжённым подёргиванием» конечностей и тряской головы, в основном, без сложных танцевальных движений или шагов. Товарный знак по свидетельству №421828 вводит потребителей в заблуждение относительно изготовления товара, так как при потреблении товаров, у потребителя складывается впечатление о танце «Шейк».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421828 недействительным в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 10.12.2021 г;
2. распечатка из Госреестра в отношении заявки № 2021723770;
3. скриншоты информации из сети Интернет;
4. выписка из Нового Большого англо-русского словаря 1994 г. (в 3-х томах) (<https://list-english.ru/uchebniki/1993-6.html>).

Корреспонденцией от 21.03.2022 лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

5. сведения из книги «Брендинг: новые технологии в России» / В.Н. Домнин. - 2-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2004. - 380 с. : ил.; 24. - (Брендинг) (Маркетинг для профессионалов);
6. сведения из книги «Брендинг. Естественная красота и здоровье = Naturally slim: Жизнь без диет» / Черри Мартин. - СПб : Будущее Земли, 2004. - 269 с.;
7. распечатка из диссертации «Организационно-экономические аспекты эффективной работы молочных предприятий с использованием маркетинговых технологий», Москва, 2002. - 142 с.;
8. распечатка из диссертации «Построение ассортиментной политики предприятий молочной промышленности России в условиях дефицита белка в рационе питания населения», Москва, 2000. - 229 с.;
9. сведения из книги «В мирное время» ([Роман] / Пер. [с англ.] К. Ксаниной. - Ленинград : Гослитиздат, 1940. - 336 с.;
10. сведения из книги «Напитки на любой вкус» (И. П. Бабин. - М. : Экономика, 1983. - 159 с. : ил.; 27 см.; ISBN В пер. (В пер.);

11. распечатка из диссертации «Молекулярно-биологическая характеристика плазмиды пестициногенности чумного микробы» - Саратов, 1983. - 173 с.;
12. сведения из учебного пособия «Технология приготовления коктейлей и напитков», учебное пособие для образовательных учреждений начального профессионального образования / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: Академия, 2005 (ГУЛ Сарат. полигр. комб.);
13. скриншот с сайта сети Интернет <https://womanmirror.ru/poxudenie/shake-up-diet-mll-power.html>;
14. скриншот с сайта сети Интернет <http://www.napitkibar.ru/s-absentom/281-shake-up-shejk-ap.php>;
15. скриншот с сайта сети Интернет <https://centr-blago.ru/product/shake-up-diet-kapuchino-dlya-prigotovleniya-koktejlej/>;
16. скриншот с сайта сети Интернет <https://orgmlm.ru/product/flyer-shekeupdiet.html>;
17. скриншот с сайта сети Интернет <https://irecommend.ru/content/shake-diet-full-power-kokteil-isportivshii-moe-mnenie-0-kokteilyakh-perfect-organics-pravda>;
18. скриншот с сайта сети Интернет https://otzovik.com/review_3509333.html;
19. скриншот с сайта сети Интернет https://nunibar.eom/catalog/product/view/_ignore_category/l/icV409/s/koktejli-dlj-asahi-slim-up-slim-shake-360gr/;
20. скриншот с сайта сети Интернет <https://shop.tokumo.ru/kollagenovyy-kokteyl-dlya-molodosti-i-stroynosti-shokoladnyy-latte-asahi-slim-up-chocolate-latte>;
21. скриншот с сайта сети Интернет <https://organicsshop.kz/product/shake-up-diet-Shokolad>;
22. скриншот с сайта сети Интернет <https://www.wordreference.com/enru/shake-up> Словарь WordReference.com;
23. скриншот с сайта сети Интернет <https://context.reverso.net/translation/English%20-%20Russian/shake-up>;
24. скриншот с сайта сети Интернет <https://www.translate.ru/translation/English%20-%20Russian/shake%20up>;

25. скриншот с сайта сети Интернет https://dic.academic.m/dic.nsf/eng_rus_apresyari/130064/shake-up;

26. скриншот с сайта сети Интернет <https://www.multitran.com>
[/m.exe?ll=l&l2=2&s=shake+up;](https://www.multitran.com/m.exe?ll=l&l2=2&s=shake+up;)

27. скриншот с сайта сети Интернет <https://www.ozon.ru/product/the-shake-up-misfit-to-best-fit-in-30-days152222183/?sh=FuHhNAAAAAA>;

28. скриншот с сайта сети Интернет https://www.scienceofdrink.com/how-mix-a-drink-russian/langswitch_lang/ru/;

29. скриншот с сайта сети Интернет https://otzovik.com/reviews/molochniy_kokteyl_twix_shake/;

31. скриншот с сайта сети Интернет <https://classes.ru/context-english-russian-term-3626267.htm> Словарь Classes.ru;

32. скриншот с сайта сети Интернет <https://educalingo.com/n.i/dic-en/milk-shake>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения:

- слово «Шейк» не может быть переведено как «взбалтывать», «встряхнись», такой перевод корреспондирует к английскому слову «shake», однако, в качестве товарного знака зарегистрирован иной словесный элемент;

- лицо, подавшее возражение, ссылаясь на поисковые запросы в сети Интернет, полагает, что обозначение «шейк» не обладает различительной способностью, поскольку воспринимается потребителем как указание на вид товара (коктейль) и способ его приготовления (перемешивание, взбалтывание). Правообладатель не может согласиться с данным доводом, поскольку слово «шейк» само по себе является фантазийным;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило достоверных доказательств (например, опроса максимально широкого круга потребителей), подтверждающих возникновение устойчивой взаимно-однозначной связи между обозначением «шейк» и его восприятием потребителями как указание на вид товара (коктейль) и способ его приготовления (перемешивание, взбалтывание);

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Во-первых, отсутствуют сведения о том, что Ирина Шейк или третье лицо от ее имени производит какие-либо товары. Следовательно, введение в заблуждение потребителей относительно производителя товара в данном случае невозможно. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей устойчивой ассоциативной связи обозначения «шейк» с псевдонимом модели;

- правообладатель не усматривает логической связи между потреблением товаров с названием «шейк» и одноименным танцем. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей соответствующих ассоциаций. Тем не менее, именно название танца подразумевалось при подаче заявки на регистрацию товарного знака. Название танца является фантастичным в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №421828.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (29.12.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии подпунктом 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, состоящих только из элементов:

(2.3.2.1) вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

(2.3.2.2) являющихся общепринятыми терминами. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

(2.3.2.3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «шейк» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29 и 32 классов МКТУ.

В возражении содержится указание на то, что оспариваемый товарный знак представляет собой вид товара. Обращение к словарно-справочным источникам информации (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, www.dic.academic.ru) показало, слово «шейк» означает эксцентричный парный танец. Анализ представленного в словаре семантического значения словесного элемента «шейк» не позволяет признать его указывающим на вид товаров 29 и 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

5%D0B9%D0BB%D0BB%B8/page/11/, <http://www.napitkibar.ru/s-absentom/281-shake-up-shejk-ap.php>, <https://www.perekrestok.ru/cat/b/21593/shake>, <https://newproducts.com/ru/trademarks/shake>, <https://educalingo.com/ru/dic-en/milk-shake>, www.market.yandex.ru, <https://pricehype.ru/shop/vprok/product/90686>), представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование довода об указании оспариваемого товарного знака на вид товара, то часть ссылок не содержит даты размещения информации на ней, а на части сайтов информации размещена после даты приоритета оспариваемого знака, кроме того, указанные ссылки не содержат упоминания товаров, именуемых как «шейк», в связи с чем представленные источники информации не могут быть положены в подтверждение соответствующих доводов ООО «Шейк Ап».

В ссылках на словари (www.translate.yandex.ru, www.google.com, 4, 16-21, 25) также отсутствуют указания на словесный элемент «шейк», в них встречается лишь указание на слова английского алфавита «shake-up», «shake», существенным образом отличающиеся от оспариваемого товарного знака.

В возражении содержится указание на определение слова «шейкер», описывается способ его применения. Вместе с тем, в качестве товарного знака по свидетельству №421828 охраняется иной словесный элемент – «шейк», в связи с чем ссылки (9, 10, 11, www.rozetka.com.ua/search/?text=шейк, ссылка на сайт www.google.com, содержащая запрос «шейкер это», <https://bugaga.ru/intresting/1146745401-top-25-voshititelnyh-kokteyley-kotorye-ozhivyat-lyubuyu-vecherinku.html>, <https://scienceofdrink.com/wp-content/files/the-SoD-book-1.0.pdf>) являются нерелевантными рассматриваемому возражению.

Что касается иных ссылок из сети Интернет (28, <https://shakeparty.ru/raznoe/koktejl-shejk-sostav.html>, https://www.mmenu.com/recepty/alkogolnye_kokteyli/60375/, https://www.scienceofdrink.com/how-mix-a-drink-russian/langswitch_lang/ru/, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Официальные_коктейли_IBA), то информация на них не относится к общедоступным словарно-справочным источникам информации. Кроме того, согласно указанным на них данных, а также данным сайта www.web.archive.org, информации на них размещена намного позже, чем дата приоритета оспариваемого знака, в связи с чем данная информация не может быть принята в обоснование доводов лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сайта www.google, содержащие поисковые запросы «шейк купить», «шейк рецепт». Вместе с тем, с

возражением не представлено распечаток сайтов, выпавших в поиске, с тем, чтобы оценить содержащуюся в них информацию.

С материалами возражения представлена ссылка на книгу «Мастер шейков и «Маргариты. Коктейли для запойных читателей» Т.Федерле (www.litres.ru/tim-federle/master-sheykov-i-margarity-kokteyli-dlya-zapoynuh-chitateley), однако, не приводится содержание данной книги, нет сведений о том, когда она была выпущена к продаже, а также нет данных о ее тиражах.

В качестве приложения (6) к возражению приводится распечатка страницы из книги «Естественная красота и здоровье = Naturally slim: Жизнь без диет» (автор - Ч. Мартин), где, в том числе, указано: «Она сидела на жесткой диете двенадцать дней: «низкокалорийный шейк» на завтрак, другой – на ланч, и 300 калорий на обед». Вместе с тем, из упомянутой распечатки не представляется возможным установить, какой именно вид товара подразумевается под словом «шейк».

В представленных распечатках из диссертаций (5, 7) и книги (8) не содержится упоминаний о товаре, который бы обозначался словесным элементом «шейк», в упомянутых источниках информации под товаром понимается молочный коктейль.

В отношении поискового запроса в системе «Яндекс Маркет», содержащего товар «протеиновый сывороточный Вей Протеин Шейк со вкусом клубники», следует отметить, что не ясно, когда данный товар был размещен в сети Интернет и какими характеристиками он обладает.

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д. Вместе с тем, анализ представленных с возражением источников информации не позволил коллегии установить точный вид товара, который бы назывался словом «шейк». С возражением не представлено данных социологического опроса, маркетингового исследования и т.д., которые подтверждали бы восприятие средним российским потребителем обозначения «шейк» в качестве конкретного и определенного вида товара. Следовательно, соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

В возражении указывается, что оспариваемый товарный знак «шейк» указывает также на определенный способ приготовления товаров 29, 32 классов МКТУ. Как было

указано выше, большинство документов, представленных с возражением, относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, в рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на учебное пособие «Технология приготовления коктейлей и напитков» под редакцией Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова (12), в котором приводится классификация и методы приготовления смешанных напитков и коктейлей, в том числе, приводится описание «метода шейк», используемого при производстве напитков. Однако, не ясно, когда именно была издана данная книга и относится ли она к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не ясны тиражи данного пособия. Кроме того, указанное пособие является узкоспециализированным, предназначено для обучения официантов, барменов, не ясно какое количество лиц было ознакомлено с данным пособием на дату приоритета оспариваемого знака. Более того, согласно упомянутому материалу (12), метод шейк – это одно из действий, означающее смешивание ингредиентов, применяемое при работе барменов, официантов. При этом, не понятно, каким образом обозначение «шейк», индивидуализирующее товар, может препятствовать каким-либо лицам в осуществлении барной деятельности. Материалами возражения не доказано использование метода «шейк» в промышленном производстве товара. Из материалов возражения не следует, что упомянутая лексическая единица, означающая действие, может ограничивать производителей напитков в их производстве соответствующих товаров.

Резюмируя вышеизложенное, материалами возражения не доказано, что обозначение «шейк» должно оставаться свободным для использования различными лицами в своей хозяйственной деятельности и должно относиться к неохраняемому элементу оспариваемого знака ввиду указания на способ производства товаров.

В возражении указывается, что оспариваемый товарный знак является термином.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на учебное пособие «Технология приготовления коктейлей и напитков» под редакцией Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова (12). Однако, как отмечалось выше, не ясно, когда именно была издана данная книга и относится ли она к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не ясны тиражи данного пособия. В связи с изложенным, коллегия не может однозначно утверждать о том, что обозначение «шейк» стало для специалистов термином на дату 29.12.2005.

Иные представленные с возражением источники информации не относятся к терминологическим словарям, справочникам, энциклопедиям, в связи с чем не могут свидетельствовать о терминологическом характере слова «шейк».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421828 оспаривается лицом, подавшим возражение, в том числе, по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона, а именно, указано, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в связи с использованием данного обозначения различными лицами.

Как отмечалось выше, ссылки из сети Интернет (<https://centr-blago.ru/product/shake-up-diet-kapuchino-dlya-prigotovleniya-koktejlej/>, <https://orgmlm.ru/product/flyer-shake-updiet.html>, <https://irecommend.ru/content/shake-diet-full-power-kokteil-isportivshii-moe-mnenie-o-kokteilyakh-perfect-organics-pravda>, https://otzovik.com/review_3509333.html, <https://womanmirror.ru/poxudenie/shake-up-diet-full-power.html>, https://nunibar.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/409/s/koktejli-dlya-pohudenija-asahi-slim-up-slim-shake-360gr/, <https://shop.tokumo.ru/kollagenovyy-kokteyl-dlya-molodosti-i-stroynosti-shokoladnyy-latte-asahi-slim-up-chocolate-latte>, <https://organicsshop.kz/product/shake-up-diet-shokolad/>, https://otzovik.com/reviews/molochniy_kokteyl_twix_shake/, <https://kuralesovblog.wordpress.com/category/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D8/page/1/>, <http://www.napitkibar.ru/s-absentom/281-shake-up-shejk-ap.php>, <https://www.perekrestok.ru/cat/b/21593/shake>, <https://newproducts.com/ru/trademarks/shake>, <https://educalingo.com/ru/dic-en/milk-shake>, www.market.yandex.ru, <https://pricehype.ru/shop/vprok/product/90686>) выходят за дату приоритета оспариваемого знака. Кроме того, в указанных ссылках упоминаются обозначения «SHAKE UP DIET КАПУЧИНО», «SHAKE UP DIET FULL POWER», «ASAHI SLIM UP SLIM SHAKE», «SHAKE UP DIET», «TWIX SHAKE», «SHAKE», «шейк ап», «Shake cocktails», «milk shake», «SHAKE», «SLIM SHAKE», «chocolate shake», «Syntrax Whey Shake», «ProDOZA WHEY Protein Shake Summer Mix», то есть обозначения, отличные от оспариваемого товарного знака «шейк».

К документам, относящимся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые подлежат учету в рамках вышеприведенной нормы права, следует отнести документы (5, 7, 8). В книге (5) содержится упоминание молочного коктейля «Молочный шейк», в диссертации автор ссылается на товар «молочный коктейль «Шейк». Вместе с тем, из представленных источников информации не представляется

возможным уяснить, кто являлся производителем данных товаров, в какой период времени они выпускались и в каких объемах. Что касается диссертации (8), то в ней указано на выпуск десертной продукции и, в том числе, молочного коктейля «Шейк» Царицынского МК. Однако, также не ясно, когда производилась данная продукция, масштабы ее производства и территории распространения. Таким образом, само по себе единичное упоминание о товарах, маркированных обозначением «шейк», не свидетельствует об утрате рассматриваемым обозначением различительной способности. Таким образом, соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров

определенного вида, являются следующие обозначения: термос, вазелин, линолеум, эскимо и т.д.

Вместе с тем, с возражением не было представлено материалов, свидетельствующих о длительном и независимом использовании обозначения «шейк» различными лицами для названия конкретного вида товара, в результате чего данный элемент вошел во всеобщее употребление. Так, не ясно, какой конкретно товар обозначается словесным элементом «шейк» и какие именно лица используют данное обозначение при маркировке производимой им продукции. В связи с изложенным, соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать неубедительным.

В возражении содержится ссылка лица, подавшего возражение, на поданную им

SHAKE UP

ШЕЙК АП

заявку №2021723770 на регистрацию обозначения «**ШЕЙК АП**» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 32, 35, 43 классов МКТУ. Согласно уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 10.12.2021 заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, также не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения, в том числе, с оспариваемым товарным знаком. Анализ изложенной информации позволяет признать ООО «Шейк Ап» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421828 в рамках пункта 1 статьи 6 Закона. Вместе с тем, указанное не свидетельствует о неохраноспособности словесного элемента «ШЕЙК», существенным образом отличающегося от обозначения по заявке №2021723770.

В отношении мотивов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак, имеющий значение «танец, популярный в середине 1960-х годов, характеризующийся «напряженным подергиванием», будет вводить потребителя в заблуждение относительно «изготовления товаров». Вместе с тем, не ясно, каким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно деятельности иного лица или иного товара и как это связано с танцем. По мнению коллегии, восприятие товарного знака «ШЕЙК» в качестве

наименования танца свидетельствует о фантазийности товарного знака по свидетельству №421828.

В возражении указывается также на возможность оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, а именно, модели Ирины Шейк.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим соответствующие услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 29 и 32 классов МКТУ, которые производятся под соответствующими обозначениями.

Вместе с тем, с возражением не представлено материалов, свидетельствующих о производстве Ириной Шейк или третьими лицами по ее заказу товаров, маркированных обозначением «ШЕЙК», об осведомленности средним российским потребителем о соответствующих товарах, что привело бы к возможности смешения товаров правообладателя и Ирины Шейк в гражданском обороте.

Более того, не ясно, каким образом введение потребителей в заблуждение относительно Ирины Шейк затрагивает интересы ООО «Шейк Ап». С материалами возражения не представлено документов, уполномочивающих данную компанию на представление интересов упомянутого лица. Изложенное свидетельствует об отсутствии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421828 как способного ввести потребителя в заблуждение относительного изготовителя товаров (Ирины Шейк). Требование о наличии заинтересованности в подаче возражения содержится в пункте 2 статьи 1513 Кодекса. В связи с изложенным, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №421828.