

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 № 319482, поданное ООО «Шейк Ап», г. Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «SHAKE» с приоритетом от 16.11.2004 по заявке № 2004726518 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.02.2021 за № 319482 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО "Техпромкомплект", Московская область, г. Одинцово. Согласно договору, зарегистрированному 16.05.2007 за № РД0021996, оспариваемый товарный знак был уступлен в отношении всех товаров и услуг ООО "Новые продукты", г. Москва. В соответствии с договором, зарегистрированным 18.10.2007 за №РД0027847, оспариваемый товарный знак был уступлен в отношении всех товаров и услуг ООО "Новые продукты", Украина, г. Киев (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 № 319482 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-русский словарем 1994 г. (в 3-х томах) слово «SHAKE» 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<ext=shake%20up>);

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «SHAKE» 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»);

- словесный элемент «SHAKE» вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- оспариваемый знак прямо описывает вид, характеристики товара. Смысл оспариваемого знака понятен рядовому потребителю без домысливаний и рассуждений;

- слово «SHAKE» указывает на способ 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 «шейкер» - 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 №319482 содержит элемент «SHAKE», 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 №319482 «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 №319482 вводит потребителей в заблуждение относительно изготовления товара, так как при потреблении товаров, у потребителя складывается впечатление о танце «Шейк».

На основании изложенного, а также в соответствии с дополнением к возражению, представленным на заседании коллегии, состоявшемся 27.06.2022, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319482 недействительным в отношении товаров 32 и 33 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 микроба» - Саратов, 1983. - 173 с.;

12. ссылка на книгу «Мастер шейков и «Маргариты. Коктейли для запойных читателей» Т.Федерле (www.litres.ru/tim-federle/master-sheykov-i-margarity-kokteyli-dlya-zarounuh-chitateley);

13. скриншот с сайта сети Интернет <https://womanmirror.ru/pohudenie/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-bлаго.ru/product/shake-up-diet-kapuchino-dlya-prigotovleniya-kokteylej/>;

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.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/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/ru-to/shake-up-diet.html>

ВВ%D0%B8%D0%B9%D 1 %81 %D0%B A%D0%B8% D0%B9-%D 1 %80%D 1 %83%D 1 %81 %D 1 %81 %D0%B A%D0%B8%D0%B9/shake-up;

24. скриншот с сайта сети Интернет <https://ww.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%oB2%D0%BE%D0%B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D 0%B9-%D 1 %80%D 1 %83%D 1 %81 %D 1 %81 %D0%BA%D0%B8%D0%B9/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?l1=1&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=FuHhNAAAAA;>

28. скриншот с сайта сети Интернет [https://www.scienceofdrink.com/how-mix-a-drink-russian/langswitch_lang/ru/;](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/;](https://otzovik.com/reviews/molochniy_kokteyl_twix_shake/)

30. скриншот с сайта сети Интернет [https://kuralesovblog.wordpress.com/category/%D0%BA%D0%BF%D0%BA%D1%82%D0%B5%P0%B9%P0%BB%P0%B8/page/11/;](https://kuralesovblog.wordpress.com/category/%D0%BA%D0%BF%D0%BA%D1%82%D0%B5%P0%B9%P0%BB%P0%B8/page/11/)

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:

- оспариваемое обозначение обладает различительной способностью, не указывает ни на вид, ни на способ изготовления товара применительно к товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- обозначение «ШАКЕ» переводится с английского языка как «трясти, дрожать, поколебать, расшатать», с чем соглашается сам податель возражения. Учитывая смысловое значение слова «ШАКЕ», оно никоим образом не может прямо указывать ни на вид, ни на способ приготовления зарегистрированных товаров и услуг;

- сам податель возражения указывает, что обозначение «SHAKE» может восприниматься как псевдоним супермодели и актрисы Ирины Шейк и название танца, то есть в разных смысловых значениях. Следовательно, обозначение «SHAKE» может вызывать совершенно разные ассоциации в сознании потребителей, потребитель может воспринимать его в разных смысловых значениях, но ни одно из них прямо не описывает зарегистрированные товары и услуги;

- спорное обозначение представляет собой обозначение «SHAKE», а не «шейкер» (ассоциация между «шейкер» и «SHAKE» требует додумывания) и зарегистрировано в отношении напитков 32 и 33 классов МКТУ, а не в отношении емкостей, устройств, посуды. Обозначение «SHAKE» для зарегистрированных товаров и услуг является фантазийным;

- слово «SHAKE» не является активно употребляемым словом английского языка для российского потребителя, в отличие от действительно известных и распространенных слов английского языка, часто употребляемых в речи (например, слова приветствия, благодарности, извинения и т.д.), поэтому его перевод и смысловое значение для среднего российского потребителя могут быть не известны;

- правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку определяется на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак, то есть на 16.11.2004 г. Большинство представленных к возражению документов датированы позже даты подачи заявки на товарный знак (например, статья «Наука пить, не испытывая жажды. Начало. Этот удивительный коктейль» 2012г.). Часть документов не датирована вообще, поэтому не представляется возможным определить, что они относятся к периоду до даты подачи заявки (в частности, распечатки с Интернет-сайтов www.mmenu.com, www.shakeparty.ru, www.rozetka.com.ua, ru.m.wikipedia.org, часть материалов с сайта www.google.com).

- все документы, содержащие информацию о «шейкере», не имеют значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку оспариваемый товарный знак - «SHAKE»;

- интернет-сайт www.perekrestok.ru содержит указание на «SHAKE» именно как товарный знак для предлагаемых к продаже напитков, кроме того, сведения с указанного сайта не датированы. Аналогичная ситуация с материалами Интернет-сайта www.vprok.ru;

- на интернет-сайте www.newproducts.com содержится изображение бутылки с напитком под товарным знаком «SHAKE COCKTAILS», который предлагается к продаже. При этом Интернет-сайт принадлежит правообладателю оспариваемого товарного знака «НОВЫЕ

ПРОДУКТЫ». Также указанное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака РФ по свидетельству № 551198;

- многие документы касаются изготовления молочных коктейлей, а не зарегистрированных товаров и услуг (сведения с сайта Российской Государственной Библиотеки, www.scienceofdrink.com, www.otzovik.com, www.educalingo.com и др.);

- оспариваемое обозначение не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в настоящем деле убедительных доказательств вхождения обозначения во всеобщее употребление не имеется. Отсутствуют доказательства широкого использования разными лицами на протяжении длительного времени. Податель возражения представил документы, которые либо касаются молочных коктейлей, отсутствующих в перечне товаров оспариваемого знака, либо обозначения «Shake Up» подателя возражения вместо обозначения «SHAKE» оспариваемого знака, либо не датированы, при этом из таких документов не следует ни длительность и интенсивность использования, ни явная осведомленность потребителей об использовании спорного обозначения.

- что касается остальных документов, представленных в рамках ходатайства о приобщении дополнительных доказательств именно в подтверждение довода касательно вхождения во всеобщее употребление, то следует сказать следующее. Сведения с сайта Российской Государственной Библиотеки, не позволяющие однозначно утверждать, что были размещены до даты приоритета, к тому же содержат информацию о молочном шейке, такие товары отсутствуют в перечне зарегистрированных товаров. На сайтах www.otzovik.com, www.educalingo.com, www.scienceofdrink.com также речь идет о молочном коктейле, отсутствующем в перечне товаров оспариваемого знака.

- на сайтах www.womanmirror.ru, www.napitkibar.ru, www.centr-bлаго.ru, www.orgmlm.nt, www.irecommend.ru, www.otzovil.com, www.organicsshop.kz и др. размещена информация (не датированная) о коктейлях под обозначением «Shake Up» - обозначении подателя возражения из заявки на товарный знак № 2021723770, а не обозначении правообладателя. Указанное относится также и к определениям, переводам обозначения «Shake Up» из представленных подателем возражения словарно-справочных источников (Мультитран, Академик и др.);

- помимо того, что оспариваемое обозначение «SHAKE» для зарегистрированных товаров обладало изначальной различительной способностью, оно также приобрело

дополнительную различительную способность в результате его активного многолетнего использования правообладателем для товаров «слабоалкогольные напитки»;

- регистрация оспариваемого товарного знака не способна вводить потребителя в заблуждение. Для того, чтобы потребитель мог быть введен в заблуждение зарегистрированным обозначением, он должен прямо без ассоциаций и домысливания понимать смысловое значение обозначения и такое смысловое значение должно быть единственным.

- спорное обозначение не обладает прямой описательностью для зарегистрированных товаров, следовательно, его регистрация не может вводить потребителя в заблуждение;

- правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку № 319482 со словесным обозначением «SHAKE» подтверждается практикой экспертизы, согласно которой существует правовая охрана товарных знаков со словесным элементом «SHAKE» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя разных правообладателей, включая правообладателя оспариваемого знака, а именно были зарегистрированы товарные знаки «SHAKE&GO», «SHAKE IT BABY», «ICYSHAKE», «BODYSHAKE», «SHAKESOUP», «Smart Shake» и др. (свидетельства №658861, №365430, №627699, №708324, №628481);

- заинтересованность в подаче возражения отсутствует и действия по подаче возражения носят недобросовестный характер;

- в заявке на товарный знак № 2021723770 подателя возражения имеются только товары и услуги 29, 32, 35 и 43 классов МКТУ;

- указанные товары и услуги не однородны по признакам рода (вида) (алкогольные/безалкогольные напитки и составы для изготовления алкогольных/безалкогольных напитков), назначения (опьянение/утоление жажды), составу (наличие/отсутствие алкоголя), срокам хранения, способам производства, реализации и транспортировки, кругу потребителей (алкогольные напитки противопоказаны лицам с некоторыми заболеваниями, несовершеннолетним и беременным женщинам, а безалкогольные напитки не имеют ограничений по кругу потребителей);

- как следует из информации на сайте подателя возражения www.shakeuprussia.ru податель возражения занимается соками и безалкогольными молочными коктейлями с добавлением фруктов, а не товарами, содержащимися в перечне оспариваемого знака.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (33);

- копии документов, подтверждающих использование обозначения «SHAKE» (34).

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319482.

Согласно представленным дополнениям, поступившим от ООО «Новые продукты», правообладатель просит принять во внимание решения Роспатента, касающиеся возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам «шейк», «ШЕЙК» по свидетельствам №193717, №319482, в рамках чего правообладателем были представлены заключения, являющиеся неотъемлемой частью соответствующих решений Роспатента (35).

Лицом, подавшим возражение, корреспонденцией от 24.06.2022, были представлены дополнительные материалы в виде ссылки на ролик в Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=puSvQ6lNc1E>) (36).

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 (16.11.2004) 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 хвalebный 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 ли вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «**SHAKE**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении содержится указание на то, что оспариваемый товарный знак представляет собой вид товара. В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на словарно-справочный источник информации (4), согласно которому слово «shake» имеет множество значений, а именно:

(сущ.) 1. встряска, 2. толчок, удар, толкнуть 3. дрожание, тряска, вибрация, 4. лихорадка, озноб, 5. потрясение, шок, 6. мгновение, 7. важность, значение, 8. молочный коктейль, 9. шейк (танец), 10. трещина, 11. трель;

(глагол) 1. трясти, встряхивать, сотрясать, дрожать, 2. качать, 3. потрясать, волновать, 4. сделать рывок, 5. взбалтывать, 6. избавиться, отделаться, улизнуть, 7. поколебать, ослабить, подорвать, 8. исполнять трель, 9. обокрасть.

Анализ представленных в словаре семантических значений словесного элемента «**SHAKE**» свидетельствует о его полисемичности, многозначности. Указанное не позволяет не позволяет признать оспариваемый товарный знак указывающим на вид товаров 32 и 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Кроме того, следует учитывать, что каждое из приведенное смысловых значений словесного элемента «**SHAKE**» напрямую не указывает на вид товаров 32 и 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Что касается такого значения слова «**SHAKE**» как молочный коктейль, то соответствующий товар отсутствует в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем также отсутствуют основания для признания описательного характера оспариваемого товарного знака.

Что касается ссылок из сети Интернет (<https://centr-bлаго.ru/product/shake-up-diet-kapuchino-dlya-prigotovleniya-kokteylej/>, <https://orgmlm.ru/product/flyer-shakeupdiet.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-dlja-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/, <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>, <https://www.vprok.ru/catalog/2116/slaboalkogolnye-napitki/brend/shake-coctails>, <https://shakeparty.ru/raznoe/koktejl-shejk-sostav.html>), 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, большинство указанных ссылок не содержат упоминания товаров, именуемых как «SHAKE» (а касаются обозначений «shake up», «slim up slim shake», «сывороточный протеин Вей Протеин Шейк», «коктейль шейк дайкири» и т.д.), а также относятся к молочным коктейлям, которые, как указывалось выше, отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации. Кроме того, следует отметить также, что в недатированных ссылках (<https://www.perekrestok.ru/cat/b/21593/shake>, <https://newproducts.com/ru/trademarks/shake>, <https://pricehype.ru/shop/vprok/product/90686>, <https://www.vprok.ru/catalog/2116/slaboalkogolnye-napitki/brend/shake-coctails>, www.market.yandex.ru) содержится указание на обозначение «SHAKE», используемое в качестве средства маркировки товаров, а не обозначения вида товара. В связи с изложенным, 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, 22-26, <https://znachenia-slova.ru/шейк>, 31), а также в распечатках сайта www.google, содержащих поисковые запросы «шейк купить», «шейк рецепт», также отсутствуют указания на словесный элемент «SHAKE», в них встречаются лишь указания на слова английского и

русского алфавитов «shake-up», «shake up», «шейк», существенным образом отличающиеся от оспариваемого товарного знака.

В возражении содержится определение слова «шейкер», описывается способ его применения. Вместе с тем, в качестве товарного знака по свидетельству №319482 охраняется иной словесный элемент – «SHAKE», 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-ozhiviyat-lyubuyu-vecherinku.html>, <https://scienceofdrink.com/wp-content/files/the-SoD-book-1.0.pdf>) являются нерелевантными рассматриваемому возражению.

В представленных распечатках из диссертаций (7, 8) и книг (5, 6) не содержится ни одного упоминания о товаре, который бы обозначался словесным элементом «SHAKE». Книга (27) была выпущена в 2017 году, то есть после даты приоритета оспариваемого знака, кроме того, в отсутствие ее распечатки не ясно содержание данного источника информации.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия отмечает следующее. 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 «SHAKE» и соотносился с товарами оспариваемой регистрации. С возражением не представлено данных социологического опроса, маркетингового исследования и т.д., которые подтверждали бы восприятие средним российским потребителем обозначения «SHAKE» в качестве конкретного и определенного вида товара. Следовательно, соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

В возражении указывается, что оспариваемый товарный знак «SHAKE» указывает также на определенный способ приготовления товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Как отмечалось выше, многозначность слова «SHAKE» свидетельствует о необходимости домысливаний при его восприятии, следовательно, упомянутый знак не представляет собой исчерпывающее, очевидное и прямое указание на способ приготовления товаров.

Часть документов, представленных в обоснование соответствующего довода, была проанализирована выше по тексту заключения. Упомянутые выше ссылки не относятся к исследуемому периоду времени, а также не содержат упоминания о способе приготовления товаров, именуемых «SHAKE». Что касается ссылок из сети Интернет (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_ИВА](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Официальные_коктейли_ИВА), [https://kuralesovblog.wordpress.com/category/%D05BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0B9%D0BB%D0BB%B8/page/ 11/](https://kuralesovblog.wordpress.com/category/%D05BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0B9%D0BB%D0BB%B8/page/11/)), то информация на них не относится к общедоступным словарно-справочным источникам информации, а также преимущественно касается слов «шейк» (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_ИВА). Кроме того, согласно указанным на сайтах датам, 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. Ссылка (<https://www.youtube.com/watch?v=puSvQ6lNc1E>) размещена 21 сентября 2021 года, то есть относится к периоду намного более позднему, чем дата приоритета оспариваемого знака.

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, поскольку указывает на способ приготовления упомянутых видов товаров. Вместе с тем, указанное не свидетельствует о неохраноспособности словесного элемента «SHAKE», существенным образом отличающегося от обозначения по заявке №2021723770.

Таким образом, с возражением не представлено документов, которые бы соотносились с датой приоритета оспариваемого товарного знака, относились именно к обозначению «SHAKE» и которые бы однозначно свидетельствовали о восприятии на дату

16.11.2004 средним российским потребителем товарного знака «SHAKE» в качестве характеристики товаров, содержащихся в оспариваемой регистрации.

Резюмируя вышеизложенное, материалами возражения не доказано, что обозначение «SHAKE» 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.

Кроме того, с возражением не представлено ссылок на терминологические словари, энциклопедии, справочники, в которых было бы указано на терминологический характер слова «SHAKE», в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения в рамках соответствующей нормы Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319482 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.

Вместе с тем, с материалами возражения не представлено ни одного документа, соотносящегося с датой приоритета оспариваемого товарного знака и подтверждающего факт использования обозначения «SHAKE» применительно к конкретным товарам различными лицами.

Большинство приведенных в возражении ссылок касаются обозначений «shake up», «slim up slim shake», «сывороточный протеин Вей Протеин Шейк», «коктейль шейк дайкири» и т.д., а не оспариваемого обозначения «SHAKE». Ссылки, касающиеся молочных коктейлей, коктейлей для похудения, крем-шампуня, нерелевантны товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

В недатированных ссылках (<https://www.perekrestok.ru/cat/b/21593/shake>, <https://newproducts.com/ru/trademarks/shake>, <https://pricehype.ru/shop/vprok/product/90686>, <https://www.vprok.ru/catalog/2116/slaboalkogol> [nye-napitki/brend/shake-coctails](https://www.vprok.ru/catalog/2116/slaboalkogol), www.market.yandex.ru) содержится указание на обозначение «SHAKE», используемое в качестве средства маркировки товаров, вместе с тем, из представленных источников не ясно, кто именно являлся производителем указанных товаров, а также когда именно они вводились в гражданский оборот Российской Федерации и в каких объемах.

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

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак «SHAKE», переводящийся, в том числе, как «танец», 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 «SHAKE» в качестве наименования танца свидетельствует о фантазийности товарного знака по свидетельству №319482.

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 32 и 33 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 «SHAKE», об осведомленности средним российским потребителем о соответствующих товарах, что привело бы к возможности смешения товаров правообладателя и Ирины Шейк в гражданском обороте. Следует отметить также, что псевдоним Ирины Шейк в английском языке пишется как «Shayk», то есть отличается от оспариваемого знака своим написанием.

Помимо всего прочего, следует отметить, что коллегии не ясна заинтересованность ООО «Шейк АП» в подаче настоящего возражения. Так, в частности, лицом, подавшим возражение, осуществляется производство безалкогольных напитков. Тогда как предоставление правовой охраны оспаривается в отношении товаров 32 и 33 классов

МКТУ, относящихся к алкогольной продукции. Согласно пояснениям представителя лица, подавшего возражение, ООО «Шейк АП» намерено расширять выпускаемую продукцию, корреспондирующую товарам 32 и 33 классам МКТУ оспариваемой регистрации. Вместе с тем, соответствующий довод лица, подавшего возражение, ничем не подтвержден. Лицо, подавшее возражение, ссылается на поданную заявку №2021723770, в рамках экспертизы которой заявленному обозначению был противопоставлен оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, согласно решению Роспатента от 17.06.2022 (а также уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям

SHAKE UP
ШЕЙК АП

законодательства от 10.12.2021) обозначение «ШЕЙК АП» является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком только в отношении услуг 43 класса МКТУ, но не товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме 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 №319482 как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (Ирины Шейк).

Требование о наличии заинтересованности в подаче возражения содержится в пункте 2 статьи 1513 Кодекса. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

При рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание документы (34), касающиеся деятельности правообладателя по производству и поставкам на территорию Российской Федерации слабоалкогольной продукции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к 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 №319482.