

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2022, поданное Акционерным обществом "Мултон", (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728995, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **BOTANIQ PREBIOTIC SHOT** » по заявке № 2020728995 с приоритетом от 05.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020728995 в отношении всех заявленных 05, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**BOTANIQ**» по свидетельству №577117[1] (приоритет от 27.03.2015); **BotaniQ** «**БотаниК**» по свидетельству №364554 [2] (приоритет от 15.02.2007, срок действия продлен до 15.02.2027); «**BotaniQ IQQ**» по свидетельству №329529 [3] (приоритет от 13.06.2006, срок действия продлен до 13.06.2026), зарегистрированными на имя Аделинк Лимитед, Кипр, в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 32, классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленных регистраций Аделинк Лимитед заключено соглашение, в соответствии с которым заявитель АО "Мултон" передает право на регистрацию обозначения по заявке № 2020728995 Аделинк Лимитед,. Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения, указанные в решении Роспатента, преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2023 коллегией были выявлены дополнительные основания для препятствия регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

поскольку включает в свой состав словесные элементы «PREBIOTIC SHOT», («prebiotic» в переводе с английского языка на русский язык может иметь значение «пребиотик», слово «shot» имеет значение «укол», «доза» способен восприниматься как характеристика товаров 05 и 32 классов МКТУ, указание на их вид, состав и назначение.

К протоколам заседаний от 27.12.2023 и 27.01.2023 были приложены общедоступные сведения:

1. Статья «Концентрация красоты: рецепты шотов для сияния кожи и стройности» от 22.02.2020 Интернет-журнала «ELLE.RU»;
2. Сведения онлайн-словаря dic.academic по запросу «shot», «шот», «prebiotic»;
3. Сведения о наличии товаров с маркировкой «vitamin shot».

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2023, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, которые сводятся к следующему:

- заявитель указывает на тот факт, что заявленное обозначение выполнено латинскими буквами, в связи с чем, российским потребителем будет воспринято как иностранное, при этом, представленное заявителем социологическое исследование показывает, что в 2014 году 70% россиян не владели ни одним из иностранных языков. Английским языком в определенной степени владеют лишь 11% населения России, а в свободной мере английским языком, исходя из результатов исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2019 году, владеет всего 5% опрошенных;

- заявитель ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам (решение от 02.06.2022 по делу № СИП-130/2022), а именно: «Большинство российских граждан не владеет глубоким знанием английского языка, в связи с чем <...> словесный элемент может быть воспринят российским потребителем как фантазийное слово. При оценке возможности смешения товарных знаков принимается во внимание такая возможность в глазах

именно среднего российского потребителя, что неоднократно указывалось Президиумом Суда по интеллектуальным правам. Кроме того, правовой подход о необходимости оценки словесных обозначений, выполненных литерами алфавитов иностранных языков, с точки зрения их восприятия средним российским потребителем неоднократно применялся Судом по интеллектуальным правам (например, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу №СИП-19/2015, от 13.12.2017 и от 03.08.2018 по делу №СИП-163/2017)»;

- даже если рассматриваемый элемент "PREBIOTIC SHOT" при каких-либо обстоятельствах мог быть переведен на русский язык, толкование его смысла для потребителей требовало бы рассуждений, домысливания, которые могли бы быть различными в зависимости от личного субъективного восприятия, а также полученного образования и уровня владения иностранным языком;

- заявитель представляет сведения о различных значениях слов «SHOT» и «PREBIOTIC», так, слово «SHOT», помимо значений, указанных коллегией - "доза", "укол, впрыскивание", "глоток спиртного", совершенно различная семантическая направленность которых уже свидетельствует о том, что указанный словесный элемент может иметь разные значения, данное слово также может иметь такие значения как: - "шанс", "возможность", "попытка"; "съемочный кадр", "мгновенный снимок", "съемочный план"; "выстрел", "ружейная дробь", "пуля" и другие. Словесный элемент «PREBIOTIC» может переводиться как «добиологический, предбиологический», «преджизненный»;

- заявитель представляет примеры регистраций со словесным элементом «SHOT», а именно «Head Shot» по свидетельству № 891469, «One shot» по свидетельству № 883183, «LIGHT SHOT» по свидетельству №876598 и др, из которых следует, что словесный элемент «SHOT» приобретает различительную способность, когда он используется и подается на регистрацию в комбинации с другими сильными элементами;

- элементы "PREBIOTIC SHOT" заявлены на регистрацию в комбинации с сильным брендом "BOTANIQ", который уже принадлежит Аделинк Лимитед (СУ) в составе серии на товарные знаки « **BOTANIQ** » по

BotaniQ

свидетельству № 577117, «**БотаниК**» по свидетельству № 364554,

«**BotaniQ IQQ**» по свидетельству №329529;

- заявитель полагает, что какие-либо объективные предпосылки для искусственного деления заявленного обозначения "BOTANIQ PREBIOTIC SHOT" на части и проведение экспертизы по отдельным его частям отсутствуют.

К дополнительным доводам приложены:

4. Данные опроса «Левада-Центр»;
5. Данные опроса ВЦИОМ;
6. Практика Суда по интеллектуальным правам;
7. Сведения из словарей по обозначениям "BOTANIQ PREBIOTIC SHOT" и "PREBIOTIC SHOT";
8. Сведения из словарей по обозначению "SHOT";
9. Сведения по обозначению "PREBIOTIC".

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

С учетом даты (05.06.2020) поступления заявки №2020728995 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила). В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483

Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020728995 заявлено обозначение « **BOTANIQ PREBIOTIC SHOT** », которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были выявлены товарные знаки « **BOTANIQ** » по **BotaniQ** свидетельству №577117[1]; «**БотаниК**» по свидетельству №364554 [2]; «**BotaniQ IQQ**» по свидетельству №329529 [3] зарегистрированные в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на имя компании Аделинк Лимитед.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.07.2022.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что по ходатайству заявителя, в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, были внесены изменения в сведения о заявителе. Согласно корреспонденции от 14.12.2022 заявителем по заявке №2020728995 является Аделинк Лимитед (место нахождения юридического лица: 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр).

Таким образом, заявителем по заявке №2020728995 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно лицо.

Внесение вышеуказанных изменений позволяет снять товарные знаки [1-3] в качестве противопоставлений и обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Коллегия отмечает, что слова «BOTANIQ» и «PREBIOTIC SHOT» не образуют семантически устойчивого выражения, поскольку слово «BOTANIQ» является фантазийным элементом. Таким образом, анализ проводится в отношении значимых слов «PREBIOTIC SHOT».

Заявленное обозначение включает слова «PREBIOTIC SHOT», которые согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь: <https://translate.academic.ru/>, материалы коллегии (2)) обладают семантическими значениями. Так, слово «PREBIOTIC» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение: пребиотик.

Согласно ГОСТу Р 52349-2005 пребиотик это физиологически функциональный пищевой ингредиент в виде вещества или комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу человеком в составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и/или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.

К функциональным пищевым ингредиентам относят физиологически активные, ценные и безопасные для здоровья ингредиенты с известными физико-химическими характеристиками, для которых выявлены и научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения здоровья свойства, установлена суточная физиологическая потребность: растворимые и нерастворимые пищевые волокна (пектины и др.), витамины (витамин Е, токоферолы, фолиевая кислота и др.), минеральные вещества (кальций, магний, железо, селен и др.), жиры и вещества, сопутствующие жирам (полиненасыщенные жирные кислоты, растительные стеролы, конъюгированные изомеры линолевой кислоты, структурированные липиды, сфинголипиды и др.), полисахариды, вторичные растительные соединения (флавоноиды/полифенолы, каротиноиды, ликопин и др.), пробиотики, пребиотики и синбиотики.

Слово «shot» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения «доза, порция».

Вместе с тем, анализ общедоступных источников информации, размещенных в сети Интернет до даты приоритета заявки, а именно: статья «Концентрация красоты: рецепты шотов для сияния кожи и стройности» от 22.02.2020 Интернет-журнала «ELLE.RU» (1) показал, что в данной статье приводятся рецепты напитков (шотов), которые направлены на поддержание иммунитета, выведение токсинов и обогащение организма витаминами и минералами.

Анализ испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ *«витамины; препараты витаминные; препараты с микроэлементами; витаминные и минеральные добавки пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые питательные; фармацевтические и медицинские препараты; вещества диетические для медицинских целей; диетические пищевые добавки; гомеопатические препараты и вещества; препараты пищевые ферментные; вещества ферментативные для медицинских целей; пищевые добавки для человека; препараты диетические растительные;*

аминокислоты для медицинских целей; экстракты лекарственных трав для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей» относятся к биологическим добавкам и витаминам, которые в свою очередь предназначены для профилактики заболеваний, укрепления иммунитета и ускорение процесса выздоровления человека, соответственно, могут приниматься человеком в качестве пищевой добавки к рациону.

Товары 32 класса МКТУ *«напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; соки овощные [напитки]; напитки обогащенные; соки обогащенные; напитки безалкогольные из сухофруктов»* представляют собой пищевые продукты, в состав которых могут входить биологически активные вещества и их композиции, способные воздействовать на человеческий организм. Имеют свое распространение в количестве той или иной дозировки (миллилитры, литры, тара).

Таким образом, в отношении испрашиваемых к регистрации товаров 05 и 32 класса МКТУ обозначение «PREBIOTIC SHOT» способно восприниматься среднестатистическим потребителем данных товаров в значении «доза пребиотика, порция пребиотика, напиток с пребиотиком», что является характеристикой данных товаров, прямо указывающей на их вид и состав.

Относительно довода заявителя о многозначности словосочетания «PREBIOTIC SHOT» коллегия отмечает, что полисемичность данного словосочетания, а также каждого слова в отдельности не исключает восприятия потребителем именно в значении прямой характеристики данных слов в отношении испрашиваемых к регистрации товаров.

Коллегия приняла во внимание представленные заявителем сведения об уровне владения иностранным языком среднестатистическим потребителем и отмечает, что сведения социологического исследования проведенного Левада-центр иллюстрируют картину, сложившуюся в 2014 году (9 лет назад), указанные результаты сильно разнятся с результатами социологического исследования ВЦИОМ от 2019 года, согласно которым

большая часть населения России (63%) имеют знания английского языка, при этом эти знания (42% из опрошенных) применяют при чтении этикеток на иностранном языке. Учитывая данную информацию, коллегия не может прийти к выводу о том, что большинство Российских потребителей не имеют знания английского языка.

Кроме того, сведения представленные коллегией о семантических значениях слов «PREBIOTIC SHOT» являются общедоступными, так как находятся в свободном доступе в сети Интернет и электронных изданиях журналов (СМИ), любой потребитель может обратиться к поиску значений того или иного слова через Интернет и без затруднений ознакомиться с семантическим значением.

Отдельно следует отметить, что при проведении Интернет поиска товаров заявителя, продукция под обозначением «BOTANIQ PREBIOTIC SHOT» сопровождается описанием «Шоты BotanIQ — это функциональные питьевые продукты в удобном компактном формате. Пребиотик инулин, содержащийся в BotanIQ Prebiotic Shot, помогает настроить микробиоту, оказывая положительное влияние на полезные микроорганизмы. Регулируя работу кишечника, инулин помогает своевременному освобождению от токсинов. Через воздействие на микробиоту защищает кишечник, поддерживает иммунитет, принимает участие в регуляции гормонов и даже может влиять на настроение.» (см. Интернет-сайты с предложениями о покупке товаров заявителя, например: <https://vkusvill.ru/goods/funktsionalnyy-napitok-prebiotic-shot-100ml-kafe-69517.html>, <https://goldapple.ru/19000009205-prebiotic-shot>, <https://5lb.ru/product/funktsionalnyy-napitok-botaniq-prebiotic-shot-100-ml/#product-information>) Таким образом, при маркировке товаров заявитель сам указывает, что товары маркированные обозначением «PREBIOTIC SHOT» включают в свой состав пребиотики.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что слова «PREBIOTIC SHOT» в отношении испрашиваемых товаров не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохраноспособными элементами обозначения.

Документов о том, что обозначение «PREBIOTIC SHOT» приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 05 и 32 классов МКТУ благодаря деятельности заявителя в материалы заявки не представлено.

Коллегия отмечает, поскольку неохраноспособные элементы «PREBIOTIC SHOT» не занимают доминирующего положения, а заявитель является правообладателем серии знаков со словесным обозначением «BOTANIQ», то заявленному обозначению может быть представлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 05 и 32 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны слов «PREBIOTIC SHOT».

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2022, отменить решение Роспатента 28.07.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020728995.