

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2021, поданное ООО «Торговый Дом Питейнофф», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020738211, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BOTANICAL SPIRIT**» по заявке №2020738211 подано 21.07.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.09.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесные элементы «**BOTANICAL SPIRIT**» («**BOTANICAL**» - с английского «растительный; растительное сырьё», «**SPIRIT**» - с английского «спирт», см. Универсальный англо-русский словарь) являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку указывают на состав и свойства товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции.

Заявитель согласен, что перевод слова с английского «botanical» - ботанический /растительный, но не совсем согласен с утверждением экспертизы, что перевод слова «SPIRIT» - спирт.

Из всего многообразия вариантов перевода слово «SPIRIT» как «СПИРТ» занимает одно из последних мест. На первом месте стоит ДУХ / ДУША / ХАРАКТЕР. Таким образом, однозначно нельзя утверждать, что словесный элемент SPIRIT значит как СПИРТ / АЛКОГОЛЬ.

Кроме того, при использовании английского языка на этикетках для алкогольных или безалкогольных напитков слово СПИРТ не указывается, а процент содержания спирта в напитке указывается как ALCOHOL, но не как SPIRIT.

Заявитель подал на регистрацию словосочетание «BOTANICAL SPIRIT», написанное в одну строчку буквами одного размера, которое следует рассматривать как единое целое, имеющее определенную смысловую нагрузку, а не делить его на отдельные составляющие.

Заявитель утверждает, что заявленное обозначение «BOTANICAL SPIRIT» следует воспринимать как «БОТАНИЧЕСКИЙ ДУХ» или «ДУША БОТАНИКИ», ссылаясь на то, что слово «SPIRIT» знакомо широкому кругу потребителей именно как ДУША, что связано, прежде всего, со СПИРИТИЧЕСКИМИ СЕАНСАМИ, т.е. призывом духов умерших. Кроме того, заявитель ссылается на известность вышедшего в 2002 году широкоформатного мультфильма под названием «СПИРИТ. ДУША ПРЕРИЙ» (<http://mega-mult.ru/dreamworks/33-spirit-dusha-preriy.html>), на название американской рок-группы «Spirit», образованной в Лос-Анджелесе в 1967 году ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Spirit_\(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Spirit_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0))), сеть фитнес-клубов под названием «SPIRIT» и др.

Заявитель также ссылается на практику регистраций товарных знаков в отношении товаров 32 и 33 классов на территории Российской Федерации, в которых слово «SPIRIT» является охраноспособным в отношении товаров 33 класса:

SPIRIT OF TAIGA
« **ДУХ ТАЙГИ** » по свидетельству №412349; « *Spirit of ALMAZ* » по свидетельству №576356; « **Silver Spirit** » по свидетельству №300576; « **SPIRIT OF NATURE** » по



свидетельству №328275; « **BRILLIANT SPIRIT** » по свидетельству №658510;

« **THE SPIRIT OF CHINA** » по свидетельству №741662; « **ГОЛУБОЙ ДУХ**
BLUE SPIRIT » по свидетельству №807699, зарегистрированный приоритет в отношении товаров 33 класса, на ряд товарных знаков, зарегистрированных национальными патентными ведомствами Индии, Италии, Украины, и на международные регистрации знаков, включающих словесный элемент «SPIRIT».

Полагая, что заявленное обозначение в виде словосочетания «BOTANICAL SPIRIT» (в переводе ДУША БОТАНИКИ) соответствует требованиям, предъявляемым Кодексом, поскольку в отношении заявленных товаров 33 класса оно является фантазийным и не указывает на состав и свойства товаров, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BOTANICAL SPIRIT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ:

«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «**BOTANICAL**» переводится на русский язык как «ботанический» или «растительный».

Согласно словарно-справочным источникам, словесный элемент «**SPIRIT**» является лексической единицей английского языка, имеет следующие значения:

1) дух; духовное начало; душа, моральная сила, дух, характер; 2) дух, привидение; 3) натура, личность, индивидуальность; ум, образ мышления; склад ума, характера; 4) восприятие; понимание; 5) обычно мн. душевный настрой, настроение, моральное состояние, расположение духа, воодушевление, живость; 6) дух, характерная черта, общая тенденция, дух, приверженность, основная тенденция, основное направление; 7) обычно мн. алкоголь, спиртной напиток, спирт; 8) дистиллят (продукт перегонки, дистилляции) (см. <https://www.lingvolive.com/ruru/translate/en-ru/SPIRIT>).

Таким образом, слово «**SPIRIT**» является полисемичным словом, имеющим, в зависимости от контекста, различный перевод. Именно в таком контексте воспринимаются потребителем приведенные в возражении примеры использования слова этого слова в названии фильмов, рок-группы или спортивных клубов.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, соответственно, может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при анализе охраноспособности заявленного обозначения учитывается, является ли обозначение «SPIRIT» прямым указанием на вид и состав товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ, представляющим собой алкогольную продукцию, словесный элемент «SPIRIT», означающий, в том числе, «алкоголь», «спиртной напиток», «спирт», «дистиллят», действительно может восприниматься как характеристика товаров.

Вместе с тем, принимая во внимание, что в заявленном обозначении присутствует слово «BOTANICAL» (ботанический, растительный), которое привносит дополнительную смысловую окраску заявленному словосочетанию, вызывая в сознании среднего российского потребителя в отношении этих товаров различные ассоциации, требующие дополнительных рассуждений и домысливания, т.е. трактоваться различно (растительный дух, душа ботаники т.п.), следует признать, что заявленное обозначение носит фантазийный характер в отношении заявленных товаров.

Коллегия приняла во внимание ссылки заявителя на иные товарные знаки, включающие словесный элемент «SPIRIT» в качестве охраняемого, однако отмечает индивидуальность каждого обозначения, в силу чего делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что решения о регистрации приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738211.