

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 24.01.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995772, поданное компанией «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение, компания «Джэк Дэниэлс»), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого объемного комбинированного товарного знака «» с приоритетом от 13.10.2022 по заявке №2022773175 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2024 за №995772 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», г. Дмитров.

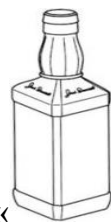
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №995772 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также является актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995772, поскольку

считает, что данный знак нарушает его старшие права на сходные до степени смешения



товарные знаки «», «» по свидетельствам №444343 [1], №542294 [2] (комбинированные объемные знаки в виде бутылок), имеющие более ранние даты приоритета и охраняемые в отношении однородных и/или идентичных товаров. Применение сходного объемного комбинированного знака для идентичных товаров «виски» российским производителем - владельцем оспариваемого знака - может привести к размыванию высочайшей различительной способности одного из самых популярных в мире брендов виски, выпускаемого «Джэк Дэниэлс». Кроме того, одновременное присутствие на российском рынке «виски» под маркировкой сопоставляемыми знаками с большой вероятностью может вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара;

- оспариваемый объемный комбинированный знак сходен до степени смешения со старшими объемными комбинированными товарными знаками лица [1-2], подавшего возражение. По указанной причине предоставление правовой охраны спорному знаку в отношении товаров 33 класса «виски» нарушает запрет, установленный пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- правовая охрана объемных товарных знаков [1-2] охватывает форму бутылок. Аналогичным образом, форма бутылки в составе оспариваемого знака также не является предметом дискламации. Противопоставляемые регистрации по свидетельствам №444343, №542294 защищают внешний вид и форму бутылки, в которую разливается всемирно известный виски «Jack Daniel's». Данная форма имеет существенное значение для индивидуализации продукции лица, подавшего возражение, и защиты ее от подделок. На это указывает большое число публикаций на специализированных ресурсах, посвященных тому, как должна выглядеть настоящая бутылка для виски «Jack Daniel's»;

- оспариваемый знак ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку выглядит как имитация популярного на рынке алкогольного напитка;

- сравнение противопоставленных товарных знаков [1-2] и оспариваемой регистрации показывает, что они производят общее зрительное впечатление,

обусловленное совпадением формы бутылки, черной пробкой и черной этикеткой со светлыми надписями, дугообразным выполнением и расположением в верхней части этикетки основного словесного элемента, а также сходным шрифтовым и композиционным решением;

- в пространственном отношении в составе оспариваемого знака доминирует форма бутылки. При этом доминирующая форма бутылки в оспариваемом знаке полностью и во всех деталях совпадает с формой бутылки, защищенной в составе старших товарных знаков. В обоих случаях бутылки имеют практически одинаковое прямоугольное тулово с четко выделенными гранями, одинаковое квадратное дно, скошенные плечики под углом в 45 градусов, округлое бочкообразное горлышко, немного сужающееся к основанию пробки и обращающее на себя внимание четкими гранями. У основания горлышка каждой из бутылок - выпуклое кольцо;

- правоприменительная практика Роспатента при сопоставлении товарных знаков всегда исходит из того, что первое впечатление является наиболее важным при определении сходства обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличия за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Из предшествующего опыта потребителям алкогольных напитков очень хорошо известен виски, маркируемый противопоставленными знаками, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, а сам продукт производится аффилированными с ним компаниями. Важно, что потребитель всегда сравнивает новый товарный знак с образом, хранящимся в его памяти. По этой причине крайне высока вероятность ассоциаций между двумя продуктами, выпускаемыми лицом, подавшим возражение, и правообладателем;

- все товары 33 класса МКТУ из перечня оспариваемого знака («виски») и противопоставленных знаков («виски» либо «алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой») являются однородными в силу их принадлежности к одной видовой и родовой категории: виски и алкогольные напитки, соответственно;

- следовательно, оспариваемый объемный знак ассоциируется в целом с противопоставленными объемными регистрациями по свидетельствам №№444343, 542294 в отношении идентичного вида товара – виски;

- ООО «Компания «Аналитическая социология» с 17 июля по 5 августа 2024 года провело социологический опрос потребителей России в возрасте от 18 лет и старше с целью выявления характера сравнительного восприятия среди потребителей России противопоставленного объемного товарного знака по свидетельству №444343 с оспариваемым объемным товарным знаком, а также линеек продуктов (виски), маркируемых объемными товарными знаками с элементами «Jack Daniel's» и «STEERSMAN», с точки зрения наличия/отсутствия их сходства до степени смешения и способности введения в заблуждение потребителей в отношении их производителя (далее - социологический опрос № 1). В ходе проведения опроса было установлено, что основными признаками, кроме информации на этикетке, по которым значительная часть потребителей узнает свою часто покупаемую марку алкогольной продукции на полке в торговой точке, являются цветовая гамма (42,1%) и форма бутылки (35,8%). Принимая во внимание, что в пространственном отношении во всех анализируемых знаках доминирует форма бутылки, крайне важно, что для более чем трети потребителей именно форма бутылки выступает самостоятельным критерием, по которому они определяют свою часто покупаемую марку алкогольного напитка на магазинной полке;

- социологический опрос №1 показал, что противопоставленный объемный товарный знак [1], маркирующий виски «Jack Daniel's», обладает очень высоким уровнем известности среди потребителей (известен 87,6% потребителей). Причем практически все опрошенные потребители, кому противопоставленный знак по свидетельству №444343 известен, отметили, что знают его от 1 года и более (93,8%); три четвертых потребителей - от 4 лет и более (76%). Таким образом, социологический опрос подтвердил очень высокий уровень ретроспективной известности противопоставленного объемного товарного знака по свидетельству №444343 среди отечественных потребителей. На вопрос о том, можно или нет усмотреть в целом сходство между оспариваемым объемным знаком и противопоставленным ему объемным товарным знаком по свидетельству №444343, выше четырех пятых потребителей (86,7%) ответили положительно. В частности, 43,2% ответили, что сравниваемые знаки однозначно являются сходными, а 43,5% - что они скорее сходны, нежели наоборот. Ответы касательно причин сходства распределились

следующим образом: 51,3% - отметили сходство по общему зрительному впечатлению; 49,4% - сходство по общему дизайну; 40,5% - сходство по форме бутылки; 38,5% - наличие сходных изобразительных элементов на этикетках; 27,1% - сходство по цветовой гамме. Таким образом, по оценке массового потребителя алкоголя, оспариваемый товарный знак и противопоставленная ему регистрация по свидетельству №444343 являются сходными до степени смешения, что доказывает незаконность предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации;

- в соответствии со сложившейся международной и отечественной правоприменительной практикой в качестве дополнительных обстоятельств, способных повлиять на возможность смешения товарных знаков, необходимо учитывать: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом;

- принадлежащий лицу, подавшему возражение, бренд виски «Jack Daniel's» является самым популярным виски из США: ежегодно во всем мире продаётся более 150 млн. бутылок. В 1897 году виски «Jack Daniel's» впервые был предложен потребителям в специальной бутылке квадратной формы. Она стала фирменной особенностью данного бренда. В 1904 году виски «Jack Daniel's» удостоился золотой медали на Всемирной выставке в Сент-Луисе. После этого популярность бренда начала стремительно набирать популярность на всей территории США. В 1972 году вискокурня «JACK DANIEL» была включена в Национальный реестр исторических мест. Стоимость бренда «Jack Daniel's» в настоящее время оценивается в сумму свыше 7 миллиардов долларов США, и он включен в топ-100 мировых брендов по всем категориям продуктов / услуг и в топ-20 мировых брендов среди алкогольных напитков, как показано в обзоре брендов журнала «Interbrand» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы. В 2019-2022 гг. консалтинговое агентство в области брендинга «Interbrand» назвало виски «Jack Daniel's» самым ценным мировым брендом среди дистиллированных спиртных напитков. «Jack Daniel's» вошел в 20 самых любимых брендов россиян, заняв первое место в категории "Крепкие алкогольные напитки" в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемого знака (13.10.2022) продукт лица, подавшего возражение, маркируемый сходными противопоставленными знаками, стабильно лидировал среди всех прочих алкогольных напитков. Его предпочитали любители крепкого алкоголя в России и по всему земному шару. Важнейшим источником для идентификации виски «Jack Daniel's» наряду с названием и этикеткой является широко известная форма бутылок с квадратным сечением, в которые он разливается с 1897 года. За долгие годы интенсивного использования потребители во всех странах и государствах мира стали ассоциировать данную форму бутылки с виски «Jack Daniel's». Форма бутылки и ее внешний вид являются предметом правовой охраны и защищены товарными знаками компании «Джэк Дэниэлс», причем Россия в данном вопросе не является исключением. Принимая во внимание столь высокую различительную способность противопоставляемых товарных знаков и маркируемого ими виски, угроза смешения с идентичным видом товара под оспариваемым знаком очень высока;

- для документального подтверждения мнения массового российского потребителя по поводу идентификации формы бутылки, охраняемой в составе противопоставленных товарных знаков и в составе оспариваемой регистрации, был проведен еще один социологический опрос по исследованию характера сравнительного восприятия среди потребителей России объемных товарных знаков с элементами «Jack Daniel's» и «STEERSMAN» с точки зрения наличия/отсутствия их сходства до степени смешения и способности введения в заблуждение потребителей в отношении их производителя (далее - социологический опрос № 2). В процессе интервью потребителям демонстрировались карточки, на которых были изображены только бутылки, защищенные оспариваемым знаком и противопоставленным знаком по свидетельству №542294, но словесные составляющие «Jack Daniel's» и «STEERSMAN» были преднамеренно скрыты. Потребители оценивали только доминирующую в этих знаках в пространственном отношении форму бутылок. Каждый третий из опрошенных (35,8%) в целом и значительная часть потребителей (42,9%) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 16,5% затруднившихся с ответом), указали, что встречали изображение формы бутылки алкогольной продукции, помещенное выше слева, только у одного производителя. Речь шла о противопоставленном знаке по свидетельству № 542294, где словесный элемент был нечитаемым. Три четвертых потребителей (74%) указали, что такая форма бутылки (как в противопоставленном знаке по свидетельству №542294)

ассоциируется с определенным брендом алкогольных напитков или определенным производителем данной продукции. Абсолютное большинство из тех 74%, у кого эта форма бутылки вызывает ассоциации с конкретным брендом, указали, что ассоциации возникают с брендом «Jack Daniel's». Соответствующий показатель составил 88%. Однако и про форму бутылки на рисунке справа почти три четвертых потребителей (73,1%) указали, что данная форма ассоциируется у них с определенным брендом алкогольных напитков или производителем данной продукции. Что характерно, почти две третьих из опрошенных (72%) тоже показали, что форма второй бутылки ассоциируется в их сознании с брендом виски «Jack Daniel's». Следовательно, подавляющее большинство потребителей смешивает между собой формы бутылок, охраняемые в составе анализируемых товарных знаков двух разных правообладателей. Практически четыре пятых потребителей (78%) в целом и абсолютное большинство потребителей (93%) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 16,1% затруднившихся с ответом), высказали мнение, что форма бутылки оспариваемого знака является производной от формы бутылки, характерной для знаков лица, подавшего возражение. Абсолютное большинство потребителей (92,1 %) считает, что формы бутылок у представленных образцов похожи (49,1%) или скорее похожи, чем нет (43%). Более четырех пятых потребителей (87,1%) считают, что бутылки, изображения которых им были продемонстрированы, похожи на виды продукции одного производителя (40,3%) или скорее похожи на виды продукции одного производителя (46,8%);

- столь очевидное смешение формы бутылок, доминирующих в сравниваемых знаках в пространственном отношении, приводит к общему выводу о сходстве сравниваемых комбинированных знаков в целом. Оба социологических опроса показали, что потребители в большинстве своем смешивают сравниваемые знаки и ошибочно относят их к одному источнику происхождения;

- принимая во внимание, что оспариваемому комбинированному объемному знаку противостоит глобально известный, всенародно любимый и охраняемый, в том числе на территории России, бренд виски, защищенный серией товарных знаков, среди которых противопоставленные комбинированные объемные знаки по свидетельствам №№444343, 542294, сходные с оспариваемой регистрацией до степени смешения, и, принимая во внимание, что правообладатель данной серии совместно со своими аффилированными лицами является одним из ведущих в мире производителей алкогольной продукции,

появление на российском рынке продукции, маркированной оспариваемым знаком, создает угрозу введения в заблуждение потребителей и размывания различительной способности формы бутылки, характерной для виски «Jack Daniel's», а также различительной способности бренда в целом. Правообладатель оспариваемого знака уже начал его использование, и потребители повсеместно путают продукцию в бутылках, защищенных спорным знаком, с товарами лица, подавшего возражение. Источником такой путаницы является существующее сходство до степени смешения с оригинальной продукцией американского производителя. Подтверждением фактического смешения и введения в заблуждение потребителей являются, в частности, публикации, размещенные в сети Интернет в интернет-блогах с аудиторией выше 10000 человек. Данные социологических опросов потребителей также говорят о введении потребителей в заблуждение. Как показал социологический опрос № 1, значительная часть потребителей в целом (48,7%) и более половины потребителей (59,2%), которые не затруднились с ответом (исключая 17,8% затруднившихся с ответом), ошибочно полагают, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный объемный товарный знак по свидетельству №444343, маркирующий виски «Jack Daniel's», принадлежат одной и той же компании или связанным между собой компаниям. При этом значительная часть потребителей в целом (41,8%) и половина потребителей (51,1%), которые не затруднились с ответом (исключая 18,2% затруднившихся с ответом), считают, что существует вероятность того, что при намерении приобрести в магазине бутылку виски «Jack Daniel's», они перепутают и ошибочно купят бутылку виски «STEERSMAN», маркированную оспариваемым знаком. По результатам социологического опроса №2, две третьих из опрошенных (72%) показали, что форма бутылки, доминирующая в составе оспариваемого знака, ассоциируется в их сознании с брендом виски «Jack Daniel's». При этом практически четыре пятых потребителей (78%) в целом и абсолютное большинство потребителей (93%) среди тех, кто не затруднился с ответом (исключая 16,1% затруднившихся с ответом), высказали мнение, что форма бутылки оспариваемого знака является производной от формы бутылки, характерной для знаков лица, подавшего возражение. Более четырех пятых потребителей (87,1%) заблуждаются, полагая, что бутылки, изображения которых им были продемонстрированы, похожи на виды продукции одного производителя (40,3%) или скорее похожи на виды продукции одного производителя (46,8%);

- по состоянию на 12.12.2018 на долю России у лица, подавшего возражение, и его аффилированных лиц, принадлежащих корпорации «Brown Forman», приходилось порядка \$30 млн. ежегодной выручки. Еще несколькими годами ранее (в 2016 г.) продажи лица, подавшего возражения, и его аффилированных лиц в России составляли 210,8 тыс. дал (6,4% рынка виски). В 2013 году, согласно оценке аналитиков «Intesco Research Group», доля марки «Jack Daniel's» в структуре российского импорта виски составила 7% в натуральном выражении. Задолго до даты приоритета оспариваемого знака (в 2004 году), по данным «Бизнес Аналитики», доля «Jack Daniel's» в крупных городах составляла 3,93%. Таким образом, можно сделать вывод, что алкогольные напитки, маркированные противопоставленными знаками, стабильно имели высокую долю на рынке российского алкоголя, что дополнительно верифицирует иные представленные вместе с настоящим возражением доказательства;

- регистрация оспариваемого товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции и, следовательно, противоречит общественным интересам.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №995772 недействительным полностью.

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

1. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №995772;
2. Копии официальных публикаций сведений о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№444343, 542294;
3. Таблица с регистрациями товарных знаков «Jack Daniel's»;
4. Копии публикаций, посвященных бутылке для виски «Jack Daniel's»;
5. Общедоступная информация об истории бренда «Jack Daniel's», его рейтингах, наградах, отзывах потребителей;
6. Общедоступная аналитическая информация о доле рынка и финансовых показателях бренда «JACK DANIEL'S» за разные годы;
7. Копия аналитического отчета по итогам социологического опроса № 1;
8. Копия аналитического отчета по итогам социологического опроса № 2;

9. Распечатки обзоров виски владельца знака из сети Интернет, подтверждающие фактическое смешение с виски под брендом «Jack Daniel's»;

10. Копии официальных публикаций сведений о других объемных комбинированных знаках с элементом «STEERSMAN»;

11. Распечатки с сайта <https://www.iackdaniels.com/en-us/our-products>, показывающие продуктовую линейку «Jack Daniel's»;

12. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении владельца оспариваемого знака;

13. Фотография бутылки и кассового чека, подтверждающие доступность виски «Jack Daniel's» на российском рынке.

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

- оспариваемый знак несходен с противопоставленными ему товарными знаками [1-2];

- компания «Джэк Дэниэлс» основывает свое возражение прежде всего объемной формой изображения товарного знака [1], которая представляет собой нечетко выполненный эскиз бутылки без детально проработанных отдельных элементов, что, в принципе, не позволяет сформировать какие-либо определенные характеристики объемного товарного знака. На изображении товарного знака грань в месте нанесения на нее этикетки выполнена таким образом, что при взгляде на изображение возникает общее зрительное впечатление, что грань закругленная и выполнена таким образом в целях нанесения на нее этикетки. Кроме того, не представлены проекции, которые дают понимание изображения бутылки сверху и снизу, благодаря чему изображение объемного товарного знака представлено только с трех сторон, что не позволяет однозначно сделать вывод о том, что объемное обозначение является четырехугольным, а не треугольным. Таким образом, само изображение товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, не позволяет однозначно определить тот объект (объемное обозначение), который зарегистрирован в качестве товарного знака, его характеристики, индивидуальные отличия, в связи с чем не представляется возможным получить о нем исчерпывающее представление. Следовательно, по мнению правообладателя, только одно лишь данное обстоятельство уже препятствует проведению анализа на сходство товарного знака по свидетельству №444343 с товарным знаком по свидетельству №995772;

- несмотря на приведенный довод, правообладатель все же приводит сравнительный анализ данных товарных знаков, который позволяет прийти к заключению об отсутствии сходства указанных обозначений на основе первого впечатления, так как в товарном знаке по

свидетельству №995772, доминирующее положение занимает словесный элемент «STEERSMAN», выполненный прописными буквами в оригинальном шрифтовом исполнении, в то время как в товарном знаке по свидетельству №444343 центральное место занимает словесный элемент «Jack Daniel's», выполненный прописными и строчными буквами оригинального шрифта, при этом буквы «J» и «D» выполнены прописными. Существенное значение в отличии сравниваемых обозначений заключается в том, что доминирующее обозначение «STEERSMAN» в составе товарного знака по свидетельству №995772 состоит из одного слова, в то время как доминирующее обозначение в товарном знаке по свидетельству №444343 состоит из двух слов «Jack Daniel's»;

- указанные доминирующие словесные обозначения «STEERSMAN» и «Jack Daniel's» не являются сходными до степени смешения, а именно на указанных обозначениях как наименованиях товаров потребитель в первую очередь акцентирует свое внимание, так как данные обозначения легче всего воспринимаются и запоминаются потребителем. Наименование алкогольных напитков «STEERSMAN» и «Jack Daniel's» занимают наиболее удобное для восприятия потребителя расположение в составе композиции оформления товарных знаков (дизайна бутылки), так как располагаются на этикетке товара, с которой начинается визуальное ознакомление потребителя с товаром;

- именно наименование алкогольных напитков имеет существенное значения для потребителя при выборе товара, в то время как на форму бутылок, в которую разлита алкогольная продукция, потребитель в большинстве случаев не обращает внимания, и она не определяет конечный выбор потребителя;

- этикетки бутылок всех товаров содержат большое количество дополнительных словесных элементов, а также изобразительных элементов. Так, в товарном знаке по свидетельству №995772, помимо обозначения «STEERSMAN» содержатся следующие дополнительные словесные обозначения, которые также влияют на восприятие товара потребителем: «special reserve», «the original crafted», «whiskey», «made with the finest quality corn», «new Steersman is an epitome of lavishness and quality drinking». В тоже время в товарном знаке [1] помимо обозначения «Jack Daniel's» размещены иные дополнительные словесные элементы: «Old No. 7 BRAND», «Tennessee sour mash whiskey». Также необходимо отметить и различие в форме и цветовой гамме товарных знаков. Товарный знак по свидетельству №995772 выполнен в цвете и содержит две этикетки основную и дополнительную, в то время как товарный знак по свидетельству №444343 является черно-белым схематичным

изображением и на бутылку нанесена одна сплошная этикетка. В товарном знаке по свидетельству №995772 форма основной этикетки является сложной, так как в нижней ее части этикетка имеет скругления внутрь, в то время как в товарном знаке по свидетельству №444343 этикетка выполнена сплошной и прямоугольной, закрывающей практически всю бутылку. В то же время и сама форма бутылки сравниваемых товарных знаков не просто имеет ряд существенных отличий, а отличается визуально даже для рядового потребителя (не специалиста в области охраны промышленной собственности). Так, в товарном знаке по свидетельству №444343 верхняя этикетка занимает практически 2/3 горлышка, делая его непрозрачным, в то время как в товарном знаке по свидетельству №995772 горлышко открыто полностью. Исходя из изображений товарного знака по свидетельству №444343, следует, что в товарном знаке по свидетельству №444343 бутылка закрывается оригинальной пробкой, покрытой вместе с большей верхней частью горловины бутылки единой слитной этикеткой (термоусадочной плёнкой), на которую нанесено словесное обозначение «Old No. 7 BRAND» (старая марка №7), что визуально сливает пробку и горловину бутылки в единый элемент чёрного цвета. При этом в товарном знаке по свидетельству №995772 бутылка закрывается винтовой алюминиевой крышкой, на которой располагается словесное обозначение «STEERSMAN», а визуально пробка чётко отделяется от горловины. Указанные различия существенно влияют как на внешний вид самих обозначений, так и на внешний вид изделий в целом, делая их непохожими. Также в товарном знаке по свидетельству №995772 присутствует пунт (вогнутая внутрь бутылки центральная часть дна), в то время как в товарном знаке по свидетельству №444343 пунт отсутствует;

- при восприятии потребителем объемного изображения в первую очередь внимание потребителя будет падать именно на наименование товара, расположенное на этикетке бутылки, по которому потребитель будет индивидуализировать товар, при этом в связи с тем, что алкогольные напитки часто предлагаются к продаже в треугольных или четырехугольных бутылках потребитель не будет воспринимать треугольную или четырехугольную бутылку как бутылку индивидуализирующую товар;

- в связи с тем, что доминирующие элементы сравниваемых товарных знаков, по которым потребитель идентифицирует товар, являются различными (не сходными), а также сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, товарный знак по свидетельству №995772 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №444343;

- оспариваемый товарный знак не является сходным и с товарным знаком по свидетельству №542294. Анализ товарных знаков позволяет прийти к заключению об отсутствии сходства указанных обозначений на основе первого впечатления при их совместном восприятии, так как в товарном знаке по свидетельству №995772 доминирующее положение занимает словесный элемент «STEERSMAN», выполненный прописными буквами в оригинальном шрифтовом исполнении, в то время как в товарном знаке по свидетельству №542294 центральное место занимает словесный элемент «Jack Daniel's», расположенный на боковом плече бутылки и выполненный прописными и строчными буквами оригинального шрифта, при этом буквы «J» и «D» выполнены прописными. Существенное значение в отличии сравниваемых обозначений заключается в том, что доминирующее обозначение «STEERSMAN» в составе товарного знака по свидетельству №995772 состоит из одного слова, в то время как доминирующее обозначение в товарном знаке по свидетельству №542294 состоит из двух слов «Jack Daniel's». Указанные доминирующие словесные обозначения «STEERSMAN» и «Jack Daniel's» не являются сходными до степени смешения, а именно на указанных обозначениях как наименованиях товаров потребитель в первую очередь акцентирует свое внимание, так как данные обозначения как наименования товаров легче всего воспринимаются и запоминаются потребителем;

- необходимо отметить, что, в товарном знаке по свидетельству №995772 наименование алкогольного напитка «STEERSMAN» занимает наиболее удобное для восприятия потребителя расположение в составе композиции оформления дизайна бутылки, так как располагается на этикетке бутылки, с которой начинается визуальное ознакомление потребителя с товаром. В тоже время, в товарном знаке по свидетельству №542294 словесное обозначение «Jack Daniel's» располагается на плечиках бутылки более мелким шрифтом. В связи с тем, что словесное обозначение «STEERSMAN» выполнено более крупным шрифтом и располагается на центральной этикетке, данное обозначение очевидно будет легче запоминаться рядовым потребителем при знакомстве с товарным знаком. Так, именно наименование алкогольных напитков имеет существенное значение для потребителя при выборе товара, в то время как на форму бутылок, в которую разлита алкогольная продукция потребитель в большинстве случаев не обращает внимания, и она не определяет конечный выбор потребителя. Необходимо обратить внимание на тот факт, что товарные знаки отличаются наличием большого количества дополнительных словесных элементов и изобразительных элементов. В товарном знаке по свидетельству №995772, помимо

обозначения «STEERSMAN», содержатся следующие дополнительные словесные обозначения, которые также влияют на восприятие товара потребителем: «special reserve», «the original crafted», «whiskey, made with the finest quality corn», «new Steersman is an epitome of lavishness and quality drinking». В тоже время в товарном знаке по свидетельству №542294 содержится только обозначение «Jack Daniel's». Необходимо отметить и различие в форме и цветовой гамме товарных знаков. Товарный знак по свидетельству №995772 выполнен в цвете и содержит две этикетки основную и дополнительную, которая располагается под основной этикеткой, при этом в товарном знаке по свидетельству №995772 форма основной этикетки является сложной, так как в нижней ее части этикетка имеет скругления внутрь, в то время как товарный знак по свидетельству №542294 является черно-белым и на бутылку вообще не нанесена какая-либо этикетка. В товарном знаке по свидетельству №542294 изображение пробки отсутствует, в то время как в товарном знаке по свидетельству №995772 бутылка закрывается винтовой алюминиевой крышкой, что существенно влияет на внешний вид изделия. При этом в товарном знаке по свидетельству №995772 на алюминиевой крышке располагается словесное обозначения «STEERSMAN», в то время как в товарном знаке по свидетельству №542294 отсутствует верхняя этикетка. Также в товарном знаке по свидетельству №995772 присутствует пунт, в то время как в товарном знаке по свидетельству №542294 пунт отсутствует. При восприятии потребителем объемного изображения в первую очередь внимание потребителя будет падать именно на наименование товара, расположенное на этикетке бутылки, по которому потребитель будет индивидуализировать товар, при этом в связи с тем, что алкогольные напитки часто предлагаются к продаже в четырехугольных бутылках потребитель не будет воспринимать четырехугольную бутылку как бутылку индивидуализирующую товар;

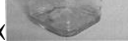
- четырехугольная форма бутылок давно применяется производителями бурбона, вследствие чего фактически бутылка указывает на вид напитка - бурбон, разливаемый в данный вид бутылок. Многие производители бурбона используют четырехугольные бутылки для своей продукции, например, «Jim Beam», «Old Virginia», «EarlyTimes», «Ezra Brooks», «Manhattan», «Pickup Truck», «Maker's Mark» и другие;

- по мнению правообладателя, четырехугольная бутылка является уже традиционной для розлива бурбона, вследствие чего при такой широкой линейке четырехугольных бутылок, которые используются различными производителями для розлива бурбона, существенное значение приобретают нюансные различия внешнего вида данных бутылок, так как в целом

все четырехугольные бутылки похожи друг на друга. Иное бы означало монополию лица, подавшего возражение, на четырехугольные бутылки и по сути доводы заявителя сводятся к присвоению четырехугольной формы, что является проявлением недобросовестной конкуренции;

- кроме того, четырехугольные бутылки используются и для розлива других алкогольных напитков. Так, например, водка «ТАЛКА» разливается также в четырехугольные бутылки, в том числе в настоящее время на территории Российской Федерации действует



правовая охрана объемного товарного знака «» по свидетельству №454989 с



приоритетом от 06.05.2011, а также объемного товарного знака «» по свидетельству №466266 с приоритетом от 12.09.2011. Указанные объемные товарные знаки были зарегистрированы приблизительно в одно время с товарным знаком по свидетельству №444343 и Роспатент не посчитал указанные товарные знаки сходными до степени смешения;

- принимая во внимание тот факт, что четырехугольная бутылка уже на протяжении длительного времени используется для розлива различных алкогольных напитков, в том числе бурбона, а также с учетом того, что доминирующие элементы сравниваемых товарных знаков, по которым потребитель идентифицирует товар, являются различными (не сходными), сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, товарный знак по свидетельству №995772 не является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками [1-2];

- отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака со знаками [1, 2] подтверждается проведенными социологическими исследованиями. Согласно выводам социологической экспертизы, в настоящее время подавляющее большинство опрошенных очевидным образом различают оспариваемый товарный знак с товарными знаками [1-2], при этом различают как в целом, так и отдельно по внешнему виду бутылки и фирменному стилю бутылок. Так, на странице 16 заключения представлена диаграмма №3.1. с ответами потребителей на вопрос следующего содержания: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Как Вы считаете, эти обозначения принадлежат разным компаниям

или одной?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 84% опрошенных указали, что в настоящее время товары под тестируемыми обозначениями производятся разными компаниями. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «разными компаниями». На странице 17 заключения представлена диаграмма №3.2. с ответами потребителей на вопрос следующего содержания: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Как Вы считаете, эти обозначения принадлежат разным компаниям или одной?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 90% опрошенных указали, что в настоящее время товары под тестируемыми обозначениями производятся разными компаниями. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «разными компаниями». На странице 22 заключения представлена диаграмма № 6.1. с ответами потребителей на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Вы принимаете одно обозначение за другое по фирменному стилю или не принимаете?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 93% опрошенных указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по фирменному стилю бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое». На странице 23 заключения представлена диаграмма № 6.2. с ответами потребителей на вопрос следующего содержания: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Вы принимаете одно обозначение за другое по фирменному стилю или не принимаете?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 85% опрошенных указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по фирменному стилю бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое». На странице 20 заключения представлена диаграмма № 5.1. с ответами потребителей на вопрос следующего содержания: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Вы принимаете одно обозначение за другое по внешнему виду в целом или не принимаете?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 86% опрошенных указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по внешнему виду бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое». На странице 21 заключения представлена диаграмма № 5.2. с

ответами потребителей на вопрос следующего содержания: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице. Вы принимаете одно обозначение за другое по внешнему виду в целом или не принимаете?». Ответы респондентов разделились таким образом, что 86% опрошенных указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по внешнему виду бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое»;

- принимая во внимание приведенные результаты исследований, очевидно, что в настоящее время подавляющее большинство опрошенных различают оспариваемый товарный знак с товарными знаками по свидетельствам №444343, №542294, при этом различают как в целом, так и отдельно по внешнему виду бутылки и фирменному стилю бутылок, а также считают, что данные товарные знаки принадлежат разным компаниями (производителям). Кроме того, согласно заключению №ДТПИ-12-12-32 от 26.12.2023, произведено сравнение с бутылками для виски (бурбона) других производителей и установлено, что форма бутылки, которую использует правообладатель товарного знака, отличается от бутылок других производителей, является оригинальной и узнаваемой, позволяет однозначно отличать товары с данным обозначением от товаров других производителей. Также форма бутылки, которую использует правообладатель, приобрела дополнительную различительную способность, связанную с активным использованием данного обозначения на рынке;

- представленные лицом, подавшим возражение, социологические опросы №1 и №2 не подтверждают сходство товарного знака по свидетельству №995772 с товарными знаками по свидетельствам №444343 и №542294, так как проведены с грубым нарушением методологии. В вопросе №6 респондентам сначала предлагается ознакомиться с изображением товарного знака по свидетельству №542294 с указанием словесного обозначения «Jack Daniel's». При этом при ответе респондентов на вопрос №7 вопрос также показывается карточка 1, что является нарушением, так как респонденты уже ознакомились с обозначением «Jack Daniel's» и все ответы респондентов на последующие вопросы будут уже содержать знание об изображении, показанным первым. Затем респондентам в вопросах № 8, 9, 10 демонстрируется карточка №2 с обозначением «STEERSMAN», однако, респондент уже ознакомился с полным изображением товарного знака по свидетельству № 444343, включая его словесный элемент «Jack Daniel's», а также ответил на вопросы, где ему демонстрируется изображение товарного знака по свидетельству №542294 со словесным обозначением «Jack

Daniel's», вследствие чего респондент уже ассоциирует данный внешний вид бутылки с бутылкой «Jack Daniel's» и в такой ситуации респондент уже будет воспринимать любую четырехугольную бутылку для бурбона как бутылку «Jack Daniel's». Социологическое исследование №2 вообще не относится каким-либо образом к товарному знаку по свидетельству №995772, так как объектом исследования выступает товарный знак по свидетельству №1000151, который не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, социологический опрос №2 использует ту же схему построения вопросов, как и социологический опрос №1, когда респонденту сначала раскрывают изображение товарного знака по свидетельству №444343 и затем уже обладающему данным знанием респонденту задают вопросы относительно товарного знака по свидетельству №995772, вследствие чего респондент начинает ассоциировать любую четырехугольную бутылку для бурбона как бутылку «Jack Daniel's»;

- оспариваемый знак не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Отзывы, представленные лицом, подавшим возражение, подтверждают тот факт, что потребитель не воспринимает продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству №995772, как продукцию компании «Джэк Дэниэлс». Из приведенных комментариев потребитель однозначно различает товары, маркированные товарным знаком по свидетельству №995772, и продукцию других производителей алкогольных напитков, причем потребитель в основном сравнивает товар правообладателя с виски «Jim Beam» (либо вообще с другими марками виски (бурбона), а не с продукцией компании «Джэк Дэниэлс»;

- необходимо отметить, что мнение потребителя сформировалось в том числе за счет длительного использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации. По информации ООО «Эй Си Нильсен», объем продажи товара с использованием товарного знака «STEERSMAN» существенно превышает объем продаж виски «Jack Daniel's». Важно отметить, что наблюдается рост объема продаж как виски «STEERSMAN», так и «Jack Daniel's», что явным образом свидетельствует об отсутствии смешения данных товаров потребителем. Так, в топ 30 по продажам виски за 2024 год правообладатель занял первое место по объему продаж (13,20 млн.л.), в то время как компания «Джэк Дэниэлс» заняла только седьмое место с объемом продаж (3,56 млн.л.). Согласно исследованиям рекламного агентства «ГРАДУС», среди лидеров продаж оказались российские бренды, такие как «STEERSMAN», на долю которого пришлось 13,6% в натуральном выражении и 8,5% в денежном, Fowler's - 7,6% и 4,1 % соответственно, а также «Nucky Thompson» - 6,7% и 5,9%.

Эти бренды активно укрепили свои позиции. Существенное превышение в объеме реализации продукции правообладателя однозначно свидетельствует о том, что потребитель различает товар правообладателя с товарами компании «Джэк Дэниэлс», в связи с чем можно сделать вывод о том, данные товарные знаки несходны до степени смешения и не создают какой-либо угрозы введения потребителя в заблуждение;

- продукция компании «Джэк Дэниэлс» относится к категории элитных алкогольных напитков, так как стоимость одной бутылки составляет 2400 рублей (сегмент премиум, суперпремиум), в то время как товары правообладателя стоят ориентировочно 750-800 рублей (сегмент стандарт), в связи с чем у данных товаров разные потребители, что существенно снижает вероятность их смешения потребителем. Покупка алкогольных напитков сегмента премиум и суперпремиум осуществляется потребителями существенно реже, чем покупка алкогольных товаров в других сегментах рынка и является для потребителя более разовой;

- в целях определения отсутствия смешения товарных знаков проведено дизайн-технологическое патентоведческое исследование, по результатам которого Научно-исследовательским институтом защиты интеллектуальной собственности подготовлено заключение ДТПИ-2612-36 от 29.12.2023, где установлено, что форма, технические характеристики и дизайн многих бутылок виски и бурбона, присутствующих на рынке, в целом являются традиционными для подобного рода напитков. При этом наличие гравировок на бутылках является оригинальной отличительной чертой, позволяющей потребителям физически отличать их друг от друга. При этом потребители хорошо осознают, что напитки в бутылках «STEERSMAN», с одной стороны, и «Jack Daniel's», с другой стороны, не являются одним и тем же товаром (потребители не принимают один из них за другой), а также производятся разными компаниями и не принадлежат к одной линейке товаров;

- оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента;

- факт использования правообладателем товарного знака и/или какого-либо другого обозначения не имеет правового значения при признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №995772;

- компания «Джэк Дэниэлс» не ведет деятельности на территории Российской Федерации, при этом лицо, подавшее возражение, производит действия по признанию недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №995772 с целью создания препятствий ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг» в осуществлении

хозяйственной деятельности по реализации алкогольной продукции на территории Российской Федерации, что, по мнению правообладателя, однозначно свидетельствует о недобросовестности действий компании;

- компания «Джэк Дэниэлс» злоупотребляет исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам № 444343, 542294.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №995772.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

14. Заключение №232-2023 от 14.12.2023;

15. Заключение №ДТПИ-12-12-32 от 26.12.2023;

16. Отзывы на вебсайте магазина «Бристоль»;

17. Отзыв на вебсайте irecommend.ru;

18. Информация об объемах продаж ООО «Эй Си Нильсен»;

19. Исследования рекламного агентства «Градус»;

20. Рекламный ролик «STEERSMAN»;

21. Информация о стоимости «STEERSMAN»;

22. Заключение ДТПИ-2612-36 от 29.12.2023;

23. Протокол осмотра письменных доказательств от 04.04.2025 № 77/2289-н/77-2025-2442.

Корреспонденцией от 21.07.2025 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения к возражению:

- в отзыве правообладатель оспариваемого знака приводит свой собственный сравнительный анализ, в котором пытается сместить акценты с доминирующих в пространственном отношении изображений бутылок на отличия между нанесенными на бутылки словесными элементами «STEERSMAN» и «Jack Daniel's», соответственно. Кроме того, правообладатель обращает внимание на иные мелкие незначительные расхождения в деталях каждого из знаков. Вместе с тем возражения компании «Джэк Дэниэлс» не относятся к использованию наименования «STEERSMAN», а только к использованию его в совокупности с доминирующей в спорном знаке формой бутылки с черной этикеткой, широко известной во всем мире в качестве формы бутылки знаменитого виски «Jack Daniel's». Обе сравниваемые бутылки имеют практически идентичную форму и этикетку черного цвета, применяются для одного и того же узко специфического вида товара (американский виски /

бурбон). Оспариваемый знак по своему внешнему виду выглядит как имитация самого популярного американского виски в мире, поэтому ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками, защищающими внешний вид и форму бутылки данного товара;

- для определения вероятности смешения оцениваются и иные обстоятельства, в том числе: длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда) предписывает учитывать влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. Материалами возражения доказано, что в настоящем деле имеет место высокая степень однородности товаров, приближенная к тождеству («виски» либо «алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой»), а также высочайшая различительная способность противопоставленных знаков. В совокупности все эти факторы создают значительную угрозу смешения. Реальность данной угрозы подтвердили социологические опросы потребителей, проведенные ООО «Компания «Аналитическая социология» и представленные в Роспатент вместе с материалами возражения;

- доводы отзыва содержат взаимоисключающие, противоречащие друг другу выводы. С одной стороны, правообладатель спорного знака заявляет, что четырехугольная форма бутылки является традиционной для розлива виски или бурбона, фактически такая форма якобы указывает на вид товара - бурбон, который разливается в данный вид бутылок. Однако форма бутылки не исключена из правовой охраны и доминирует, как в составе оспариваемого знака, так и в составе противопоставленных ему старших товарных знаков «Jack Daniel's». А ведь если следовать логике владельца спорного знака, он изначально не должен был претендовать на получение охраны для якобы традиционной формы бутылки в своем знаке. Правообладатель спорного знака ссылается на существование на российском рынке широкой линейки бутылок четырехугольной формы, которые используются различными производителями для розлива бурбона, утверждая, что при таких обстоятельствах основную индивидуализирующую роль приобретают нюансы во внешнем оформлении бутылок, «так как в целом все четырехугольные бутылки похожи друг на друга». Но при этом вопреки своей

позиции о сходстве всех и любых четырехугольных бутылок, правообладатель знака со ссылкой на представленное им заключение №ДТПИ-12-12-32 от 26.12.2023, утверждает, что используемая им форма бутылки (т.е. форма оспариваемого знака) является оригинальной и позволяет однозначно отличать товары, маркированные спорным знаком, от однородных товаров других производителей. Между тем ни один из примеров иных четырехугольных бутылок, которые приведены в отзыве и приложенном к нему заключении № ДТПИ-12-12-32, не обладает той же совокупностью признаков, которой наделены сопоставляемые знаки, а именно: прямоугольное тулово с четко выделенными 8 боковыми гранями, квадратное дно (в сечении - квадрат со скругленными гранями), скошенные плечики под углом в 45 градусов, округлое бочкообразное горлышко, сужающееся к основанию пробки и обладающее четкими гранями, выпуклое кольцо у основания горлышка, черная этикетка, охватывающая фронтальную часть и заходящая на боковые грани.

- из общедоступных источников информации широко известно, что защищенная противопоставленными знаками форма бутылки начала впервые применяться для розлива виски «Jack Daniel's» в 1895 году, то есть задолго до регистрации оспариваемого знака ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг» из Дмитрова, которое вывело на российский рынок виски «STEERSMAN» в точно такой же по форме бутылке. Сначала виски «Jack Daniel's» разливали в глиняные бутылки, а на них писалось имя создателя. После того, как в моду вошли бутылки из стекла, мистер Джэк Дэниэлс стал применять стандартную, круглую форму, но не был ей доволен: поскольку хотел выделяться, быть особенным. Так, лишь невиданная ранее квадратная бутылка смогла понравиться создателю известного виски и стала его визитной карточкой на многие и многие годы. Попытки других производителей крепкого алкоголя разливать свой продукт в бутылки, напоминающие известную квадратную бутылку виски «Jack Daniel's», являются данью невероятной популярности данного продукта. Именно Джэк Дэниэлс первым отошел от идеи розлива своего продукта в бутылки традиционной круглой формы. Важно понимать, что другие производители пытаются применять относительно сходные формы по сравнению с квадратной бутылкой знаменитого виски, и лишь правообладатель спорного знака фактически воспроизвел данную форму в копии;

- по итогам проведенного анализа Союз Дизайнеров России пришел к выводу, что форма бутылки, защищенная противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№444343, 542294, не является традиционной для крепких алкогольных напитков, а, напротив, данная форма характерна именно для виски «Jack Daniel's». С точки зрения

комиссии экспертов-дизайнеров, ни один из образцов бутылок, указанных в прилагаемом к отзыву заключении №ДТПИ-2612-36 от 29.12.2023, не обладает тем же совокупным набором элементов, которым обладает бутылка «Jack Daniel's», защищенная противопоставленными знаками, за исключением образца бутылки «STEERSMAN», совпадающего с оспариваемой регистрацией. В заключении Союза Дизайнеров России установлено, что форма бутылки, использованная в оспариваемом знаке, является прямым заимствованием формы бутылки, защищенной товарными знаками по свидетельствам №№444343, 542294. Союз Дизайнеров России опровергает вывод заключения №ДТПИ-2612-36 о том, что выбор данной формы владельцем спорного знака был якобы продиктован необходимостью приведения упаковки своего продукта в соответствие с типичным внешним видом упаковки (бутылки) для розлива крепкого алкоголя из соответствующего аналогового ряда. Комиссия экспертов Союза Дизайнеров России квалифицированно заявляет, что форма бутылки, использованная в оспариваемом знаке, не является общепринятой для розлива крепкого алкоголя. Напротив, диапазон форм бутылок для крепкого алкоголя из соответствующего аналогового ряда максимально широк и не обязывает производителя использовать какой-либо шаблон. Сопоставление формы оспариваемого и противопоставленных знаков профессиональным дизайнером показало, что эти объекты сходны до степени смешения по следующим параметрам: пропорции, тектоника, композиция, форма, стилистические особенности, силуэт. Дизайн сравниваемых знаков, по мнению эксперта Союза Дизайнеров России, может восприниматься потребителем как идентичный. Сравнимые бутылки формируют максимально сходный образ;

- анализ представленного правообладателем заключения Лаборатории социологической экспертизы показывает, что данное заключение не может быть рекомендовано для вынесения решений государственными органами исполнительной или судебной власти Российской Федерации, поскольку при составлении анкеты были допущены существенные методологические и методические ошибки, которые привели к искажению полученных результатов. Выборочную совокупность исследования нельзя считать представительной. Используемый при проведении исследования метод случайного отбора для формирования выборочной совокупности предполагает, что для обеспечения представительности выборки исследования в соответствии с социально-демографической структурой потребителей должна была применяться процедура взвешивания массива данных по социально-демографическим параметрам (пол, возраст, уровень образования, уровень дохода и т.п.). Согласно

установленной методике проведения социологических исследований каждому респонденту присваивается весовой коэффициент на основе демографических и других характеристик, что позволяет скорректировать смещение выборки, если она не полностью соответствует характеристикам генеральной совокупности. Однако в исследовании не указано, что данная процедура проводилась. Между тем для такого товара, как виски, чрезвычайно важно понимать пол, возраст, уровень дохода респондентов, место проживания и т.д. По статистике, мужчины чаще женщин потребляют крепкие спиртные напитки, но из исследования не видно, потребители какого пола преобладали среди опрошенных. Аналогичным образом крайне маловероятно, что потребителями виски являются респонденты, едва сводящие концы с концами или те, у кого покупка одежды вызывает финансовые затруднения. На стартовой странице интернет-панели Лаборатории социологической экспертизы «oprosi.online» указано, что прохождение исследований в рамках данной панели предлагается в основном мамам в декрете, пенсионерам, курьерам, фрилансерам, то есть людям с невысоким доходом. Однако данные группы населения не являются ключевыми потребителями виски. Кроме того, для оценки ответов респондентов в исследовании Лаборатории социологической экспертизы использована дихотомическая шкала, предполагающая два исключаящих друг друга полюса (ответа): «да» и «нет». Использование подобной шкалы огрубляет измерение и принудительно смещает мнения респондентов к выбору конкретного ответа, что делает оценки респондентов искаженными и не достоверными. Вопросы анкеты носят наводящий характер и подталкивают потребителей к нужным автору исследования ответам. Еще одним важным критерием недостоверности исследования служат ответы на ретроспективные вопросы респондентов. В настоящее время законодательство Российской Федерации разрешает продажу алкогольных напитков (в том числе крепких) только лицам, достигшим возраста 18 лет. Следовательно, нижняя возрастная граница респондентов для ответов на ретроспективные вопросы должна составлять 21 год. Но в заключении в таблице «Пересечение по возрасту» таблица 10 приводятся возрастные данные респондентов с интервалом 18-25 лет, хотя 18-ти летние респонденты не могли опрашиваться по этим вопросам. Анализ приведенных в заключении данных рецензентом показал, что ретроспективные вопросы были заданы респондентам от 18-21 года (50 %) и от 22 лет и старше (50 %), что противоречит правилам формирования выборочной совокупности. По статистике, доля молодых людей в возрасте от 18 до 21 года в России составляет около 8% от общего населения России, соответственно, опрашивая таких респондентов в количестве 50%,

нельзя считать полученные выводы репрезентативными из-за смещения мнений в сторону молодежной аудитории, которая не относится к ключевой группе потребителей крепкого алкоголя, в то время как население среднего и старшего возраста было опрошено в недопустимо меньшем объеме;

- полученные данные и общие выводы заключения Лаборатории социологической экспертизы выглядят сомнительными и недостоверными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не отражающими мнение российских потребителей крепкого алкоголя в целом;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно представляет рецензии на представленные ранее вместе с материалами возражения аналитические отчеты №1, №2, подготовленные главным научным сотрудником Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (далее - ИДИ ФНИСЦ РАН). В рецензиях указано, что каждое из проведенных исследований заслуживает высокой положительной оценки как образец профессионально организованной экспертной работы. Установлено, что исследования построены на методологической базе с соблюдением всех требований к социологическим исследованиям, применен комплексный подход, сочетающий количественные и качественные методы анализа, использованы современные методики оценки восприятия товарных знаков;

- в отзыве правообладатель знака делает попытку опровергнуть доводы возражения о введении в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, ссылаясь на немногочисленные отзывы потребителей, из которых видно, что потребитель осознает, что приобретенный ими продукт «STEERSMAN» является российской имитацией иностранного виски или бурбона. Отобранные владельцем знака отзывы потребителей не могут претендовать на репрезентативность, поскольку в возражении имеются противоположные им отзывы. Кроме того, только всероссийский опрос потребителей, соответствующий установленным методологическим критериям, позволяет объективно судить о мнении потребителей в целом. Однако и те отзывы, которые приводит сам правообладатель знака, не оставляют сомнений в том, что изготовитель продукции «STEERSMAN» явно стремился вызвать ассоциации с раскрученной иностранной маркой, и ему это удалось. Почти в каждом отзыве напитков сравнивают с иностранными аналогами;

- правообладатель знака утверждает, что противопоставленный знак приобрел дополнительную различительную способность на российском рынке в процессе длительного

использования. При этом приводит в отзыве данные об использовании лишь за три года: с 2022 по 2024 включительно. Аналитические справки по объемам продаж, приложенные к отзыву владельца знака, не показывают, к каким формам бутылок и этикеток для продукта «STEERSMAN» они относятся. Следовательно, учитывать данные о продажах всей линейки бренда в целом и разных форм бутылок, в частности, в отношении одного конкретного вида продукции, защищенного оспариваемым знаком, не представляется возможным. На сравнительно высокие объемы продаж повлияла как раз явная имитация упаковки самого любимого у россиян крепкого алкогольного напитка;

- относительно разницы в ценовой категории напитков «Jack Daniel's» и «STEERSMAN» лицо, подавшее возражение, уже отмечало в первичных материалах возражения, что бренды из премиального сегмента особенно притягательны для подражания. Суд по интеллектуальным правам высказывал по этому поводу свою позицию, что регистрация обозначения, сходного с обозначением, используемым для однородных товаров премиум-сегмента, нельзя признать добросовестным поведением, поскольку это явное паразитирование на чужой репутации;

- мнение владельца знака о том, что фактическое использование анализируемых при рассмотрении возражения товарных знаков не имеет правового значения при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, так как якобы не является условием наступления правовых последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, приведено без учета положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства»;

- факт происхождения компании лица, подавшего возражение, с территории Соединенных Штатов Америки, не означает, что у данной компании нет заинтересованности в защите своей интеллектуальной собственности, обладающей высочайшей различительной способностью и охраняемой на территории России. Данная позиция неоднократно находила подтверждение в судебной арбитражной практике.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

24. Заключение Союза дизайнеров России;

25. Критическая рецензия на заключение Лаборатории социологической экспертизы;

26. Исследование покупателей виски <https://paper-planes.m/materials/whiskey-was-the-drink-of-young/>;

27. Рецензия на аналитический отчет «Характер сравнительного восприятия объемного товарного знака по свидетельству №444343, маркирующего виски «Jack Daniel's», с объемным товарным знаком по свидетельству №995772, маркирующим виски «Steersman», а также линейек продуктов (виски), маркируемых объемными товарными знаками с элементами «Jack Daniel's» и «STEERSMAN» среди потребителей России»;

28. Рецензия на Аналитический отчет «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России объемных товарных знаков с элементами «Jack Daniel's» и «STEERSMAN» с точки зрения наличия/отсутствия их сходства до степени смешения и способности введения в заблуждение потребителей в отношении их производителя».

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

С учетом даты (13.10.2022) приоритета оспариваемого 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил, 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 46 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемой регистрацией нарушаются его исключительные права на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №444343, №542294, имеющие более ранние даты приоритета и охраняемые в отношении однородных товаров. Согласно возражению, одновременное присутствие на российском рынке виски под маркировкой сопоставляемыми знаками с большой вероятностью может вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров. Кроме того, компания «Джэк Дэниэлс» полагает, что оспариваемая регистрация представляет собой акт недобросовестной конкуренции и, следовательно, противоречит общественным интересам. Представленные с возражением доводы и материалы позволяет признать компанию «Джэк Дэниэлс» заинтересованной в подаче настоящего возражения по приведенным основаниям.



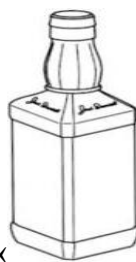
Оспариваемый товарный знак «» является объемным и комбинированным и состоит из натуралистичного изображения бутылки с черной пробкой. Форма бутылки имеет прямоугольное тулово с гранями, квадратное дно, округлое горлышко, скошенные плечики. На тулово бутылки нанесены две этикетки. Верхняя этикетка представлена в виде прямоугольника черного цвета с контрастной каемкой по контуру, с выступом со скругленными внутренними углами, обращенными вниз. На верхней этикетке располагают выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «STEERSMAN», «special reserve», «the original crafted», «whiskey», «made with the finest quality corn», «new Steersman is an epitome of lavishness and quality drinking». В нижней части бутылки помещена этикетка, выполненная в форме горизонтального прямоугольника

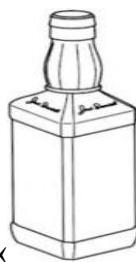
черного цвета с контрастной каемкой по контуру, с выступом со скругленными внутренними углами, обращенными вверх. На нижней этикетке помещены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «traditional recipe, matures in the finest oak barrels ensuring perfectly balanced flavours». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, бежевом, сером, темно-сером, темно-бежевом, золотом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «виски». Неохраняемыми элементами знака являются все числовые и словесные элементы, кроме «STEERSMAN».

В соответствии с возражением, правовая охрана товарного знака по свидетельству №995772 оспаривается в связи с тем, что данный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №444343 [1], №542294 [2].



Противопоставленный товарный знак «» [1] является объемным и комбинированным и представляет собой схематичное изображение бутылки с черной пробкой. Горлышко бутылки сужается, затем расширяется к плечикам и снова сужается ближе к пробке, горловина имеет засечки в нижней части, кроме того, горловина в большей части выполнена черным цветом. Тулово бутылки имеет прямоугольную форму. На плечиках бутылки помещены словесные элементы «Jack Daniel's». На бутылке размещена этикетка, на которой присутствует выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Jack Daniel's», ниже внутри овальной рамки из виньеток помещено выполненное в три строки обозначение «Old No. 7 BRAND». В нижней части этикетки располагается выполненное буквами латинского алфавита в три строки словесное обозначение «Tennessee sour mash whiskey». На этикетке крышки располагается выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Old No. 7 BRAND». Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «виски». Неохраняемыми элементами бутылки являются все слова, кроме "Jack Daniel's", "old № 7".



Противопоставленный товарный знак «» (2) является объемным и комбинированным и представляет собой схематичное изображение бутылки с пробкой. Горлышко бутылки сужается, затем расширяется к плечикам и снова сужается ближе к пробке, горловина имеет засечки. Тулово бутылки имеет прямоугольную форму. Сверху и снизу тулово бутылки имеет выпуклую горизонтальную окантовку. На плечиках бутылки выполнено словесное обозначение «Jack Daniel's». Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой».

Отнесение товаров 33 класса МКТУ «виски» и «алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой», фигурирующих в перечнях сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №995772, №444343 и №542294, к одному роду продукции – алкогольные напитки, обуславливает вывод об их однородности, что сторонами спора не опровергается.

Вместе с тем по вопросу сходства сопоставляемых товарных знаков необходимо указать на следующие обстоятельства.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку сравниваемые товарные знаки являются объемными и комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента,

так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют именно словесные элементы. Эффект запоминания средств индивидуализации товаров обусловлен именно словесным элементом, поскольку слова легче запомнить, произнести и передать устно. Кроме того, именно словесные элементы используются в аудиальной (звуковой) рекламе, что делает данные элементы более эффективными для продвижения товаров. По мнению коллегии, словесная составляющая знака позволяет быстро распознать бренд в условиях большого количества рекламы и товаров вокруг. Например, когда потребитель видит бутылку на полке, он, как правило, не анализирует ее форму, а распознает товар по названию, замечает сначала яркие и четкие слова или логотипы, которые используются при повторной покупке. Таким образом, в отличие от графических или объемных элементов, словесные обозначения обладают большей универсальностью, эффективностью, запоминаемостью, создают уникальную идентичность, узнаваемость бренда на рынке, позволяют формировать устойчивые ассоциации с товарами.

С учетом изложенного, ключевыми элементами, выделяющими средства индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя, являются именно элементы «STREERSMAN», «Jack Daniel's», которые лучше всего обеспечивают их идентификацию потребителями. Указанные элементы в оспариваемом и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №444343 выполнены крупным шрифтом и расположены в верхней части тулова бутылки / этикетки, акцентируют на себе внимание в первую очередь, кроме того, элементы «Jack Daniel's» являются единственными словесными элементами товарного знака по свидетельству №542294.

Очевидно, что сравниваемые словесные элементы («STREERSMAN», «Jack Daniel's») имеют совершенно различное произношение, обусловленное различным количеством и составом их букв и звуков, различным расположением совпадающих букв и звуков.

Кроме того, сравниваемые знаки несходны семантически. Так, элемент «Jack Daniel's» противопоставленных знаков [1, 2] является именем собственным и ассоциируется, прежде всего, с конкретным лицом по имени Джек Дэниэл, то есть с тем лицом, которое создало продукт и бренд. В свою очередь оспариваемый знак состоит из словесного элемента «STEERSMAN», который, согласно словарям основных европейских языков, переводится с английского на русский язык как «рулевой»¹. Под «рулевым» традиционно понимается человек, правящий рулём на судне либо обобщенно – тот, кто возглавляет что-либо (о вожде, лидере, руководителе)², то есть это слово является именем нарицательным. С учетом изложенного, сравниваемые знаки несут совершенно различные ассоциации и представления.

Графически сравниваемые обозначения «STREERSMAN» и «Jack Daniel's» также не имеют ничего общего, они исполнены различными видами шрифта, в оспариваемом знаке все буквы выполнены заглавными, в противопоставленных знаках [1-2] заглавными являются только начальные буквы - J, D. Кроме того, в словесных элементах «STREERSMAN» и «Jack Daniel's» имеется различный состав слов, при их написании используются различные буквы, графемы которых не совпадают. Дугообразное исполнение словесных элементов часто используется при маркировке товаров различных лиц, в связи с чем указанное обстоятельство не приводит к выводу о визуальном сходстве сравниваемых словесных элементов.

Наличие в составе сравниваемых знаков очевидно несходных друг с другом ни фонетически, ни семантически, ни графически словесных элементов «STREERSMAN» и «Jack Daniel's», обуславливающих восприятие сравниваемых обозначений в целом и отнесение их к разным источникам происхождения, свидетельствует об отсутствии смешения товарных знаков по свидетельствам №995772, №444343, №542294 в гражданском обороте.

Имеются и дополнительные обстоятельства, усиливающие отличия сравниваемых знаков. Так, при детальном осмотре оспариваемого знака коллегия констатирует наличие на тулове бутылки изображенной в его составе двух этикеток. Верхняя этикетка представлена в виде прямоугольника черного цвета с контрастной каемкой по контуру, с выступом со скругленными внутренними углами, обращенными вниз. На верхней этикетке

¹ <https://translate.academic.ru/steersman/xx/ru/>

² Кузнецов С.А. Большой толковый словарь // <https://gramota.ru/poisk?query=рулевой&mode=slovari#:~:text=Человек%2C%20правляющий%20рулём%20на%20судне,3.%20Снабжённый%20рулём%2C%20имеющий%20руль.>

располагаются выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «special reserve», «STEERSMAN», «the original crafted», ниже помещены изобразительные элементы в виде изогнутых линий, фигур, напоминающих листья, композиция из наложенных друг на друга букв «S» и «M», под данной композицией помещены две горизонтальные линии, между которыми находится слово «WHISKEY», ниже расположены словесные элементы «made with the finest quality corn», «new Steersman is an epitome of lavishness and quality drinking». В нижней части бутылки помещена этикетка, выполненная в форме горизонтального прямоугольника черного цвета с контрастной каемкой по контуру, с выступом со скругленными внутренними углами, обращенными вверх. На нижней этикетке помещены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «traditional recipe», «matures in the finest oak barrels ensuring perfectly balanced flavours». Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №444343, то на бутылку нанесена одна сплошная прямоугольная этикетка, закрывающая практически всю бутылку. Этикетка окаймляется по периметру белым декоративным орнаментом с завитками, в верхней части представлены словесные элементы «Jack Daniel's», в центральной части этикетки размещена овальная рамка с окантовкой, внутри рамки присутствует текст «Old No. 7 BRAND», ниже на трех строках помещены словесные элементы «Tennessee», «SOUR MASH», «WHISKEY». Противопоставленный знак [2] характеризуется отсутствием какой-либо этикетки на бутылке, при этом на ее плечиках размещена надпись «Jack Daniel's».

Коллегия учла и указанные в отзыве правообладателя отличия в оформлении сравниваемых бутылок, а именно: в товарном знаке по свидетельству №444343 колпачок закрывает большую часть горлышка, в то время как в оспариваемом товарном знаке горлышко полностью открыто, исходя из изображений товарного знака по свидетельству №444343, бутылка закрывается пробкой, покрытой единой слитной этикеткой, на которую нанесено обозначение «Old No. 7 BRAND», что визуально сливает пробку и горловину бутылки в единый элемент черного цвета, тогда как в товарном знаке по свидетельству №995772 бутылка закрывается винтовой крышкой, на которой располагается словесное обозначение «STEERSMAN», а визуально пробка четко отделяется от горловины, в оспариваемом товарном знаке присутствует пунт (вогнутая внутрь бутылки центральная часть дна), в то время как в товарном знаке по свидетельству №444343 пунт отсутствует. В отличие от оспариваемого товарного знака, в противопоставленном знаке [1] на плечиках

имеется надпись «Jack Daniel's». У бутылки в противопоставленном знаке [2] также имеется круглая пробка, края которой имеют больший диаметр, чем горлышко бутылки, на плечиках размещены словесные элементы «Jack Daniel's», тогда как у оспариваемого товарного знака нет никаких словесных элементов на плечиках бутылки.

С учетом приведенного описания, оспариваемый и противопоставленный [1] знаки характеризуются включением многокомпонентных этикеток, которые имеют совершенно различную композицию и отличающиеся изобразительные и словесные элементы, влияющие на их восприятие, форма бутылки также имеет отдельные отличия. Вопреки доводам лица, подавшего возражение, шрифтовое исполнение словесных единиц оспариваемого и противопоставленного знака [1] имеет существенные отличия, регистр исполнения букв также отличается. Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №542294, то он в отличие от оспариваемого знака, не содержит каких-либо этикеток с нанесенными на него элементами, на плечиках его бутылки размещены словесные элементы «Jack Daniel's», тогда как в оспариваемом знаке плечики бутылки словесных элементов не содержат, при этом в его составе присутствуют множественные словесные элементы, помещенные на этикетках. С учетом изложенного, сравниваемые знаки по-разному акцентируют на себе внимание потребителей, имеют отличающиеся элементы, формы бутылки сравниваемых знаков также имеют отдельные отличия. Таким образом, указанные отличия не позволяют ассоциировать сравниваемые знаки в целом.

Кроме того, необходимо отметить, что оспариваемый и противопоставленные знаки характеризуются визуальными отличиями, обусловленными использованием в их составе разного сочетания цветов. Так, противопоставленные знаки зарегистрированы в черно-белом цветовом сочетании, а оспариваемый знак охраняется в черном, белом, бежевом, сером, темно-сером, темно-бежевом, золотом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, желтом цветовом сочетании. Соответственно, большинство цветов (бежевый, серый, темно-серый, темно-бежевый, золотой, оранжевый, коричневый, темно-коричневый, желтый) в противопоставленных знаках отсутствует.

Таким образом, все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №995772, №444343, №542294 в целом, что предопределяет вывод об отсутствии возможности возникновения представления о том, что сопоставляемые

обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков достигается за счет близкого исполнения бутылок, входящих в их состав и характеризующихся прямоугольным туловом с четко выделенными гранями, квадратным дном, скошенными плечиками, округлым бочкообразным горлышком, сужающимся к основанию пробки и кольцом у основания горлышка.

В рамках изложенного довода возражения, коллегия проанализировала в совокупности доводы правообладателя о наличии на рынке значительного количества бутылок с соответствующими характеристиками (см. бутылки, приведенные в отзыве и заключении ДТПИ-2612-36 от 29.12.2023), а также доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии традиционности противопоставленных знаков (24), в результате чего пришла к следующим выводам. Сравниваемые бутылки обладают чертами оригинальности, вместе с тем соответствующие бутылки не содержат в себе тех особенностей, которые бы позволяли выделять их в ряду других подобных бутылок, за счет чего их запоминание происходило бы в первую очередь за счет формы емкости (как, например, это было бы возможно, в том случае, если бы форма бутылки была выполнена в форме головы человека



«»,



буквы «»,



черепа «»



» или других, очевидно,

запоминающихся фигур). Вследствие чего нет оснований говорить о высокой степени влияния формы бутылки на формирование образа этих средств индивидуализации в целом.

Более того, как отмечалось выше, индивидуализация крепких алкогольных напитков осуществляется в подавляющем большинстве случаев именно за счет словесных элементов, расположенных на их бутылках. В связи с изложенным, близкое исполнение указанных элементов, выполненных в виде бутылки, не приводит к выводу о возможности ассоциирования этих обозначений друг с другом и вероятности смешения в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков, поскольку, несмотря на некоторое сходство бутылок, включенных в их состав, смешения сравниваемых средств индивидуализации не произойдет, поскольку их основные индивидуализирующие элементы в виде слов «STEERSMAN» и «Jack

Daniel's» не имеют сходства, вследствие чего не будут смешаны потребителями. По мнению коллегии, объемные формы чаще служат фоновой частью знака, обладают меньшей запоминаемостью. Они дополняют и визуально поддерживают бренд, но не являются главным критерием различения с другим знаком.

Лицо, подавшее возражение, указывает на важность формы бутылки при выборе алкогольного напитка, в рамках чего ссылается на исследование (7). Однако, как следует из данного исследования, форма бутылки является лишь одним из критериев выбора товара. При этом все-таки информация на этикетке является наиболее важной для потребителя (56,3%), по которой они узнают свою часто покупаемую марку алкогольной продукции. Указанное согласуется со сделанными выше коллегией выводами об основном индивидуализирующем элементе сравниваемых знаков.

Выводы об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков подтверждаются представленным правообладателем заключением (14) по результатам социологического опроса, проведенного с 01.11.2023 по 14.12.2023 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольных напитков, в том числе виски. На странице 19 представлена диаграмма №4, отражающая мнение потребителей о возможности или невозможности принять обозначение одно за другое по звучанию надписей на бутылках (оспариваемый знак и товарный знак [1]). Большинство респондентов (86%) ответили, что не принимают одно обозначение за другое на настоящее время, 87% не принимают одно обозначение за другое на 13.10.2022. На странице 20 на диаграмме 5.1 представлено мнение потребителей о возможности или невозможности принять обозначения одно за другое по внешнему виду бутылок (оспариваемый знак и знак [1]). Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 86% респондентов не принимают одно за другое на настоящее время, 87% не принимают одно обозначение за другое на 13.10.2022. На странице 21 задан аналогичный вопрос о возможности или невозможности принять одно обозначение за другое по внешнему виду бутылок, но в отношении оспариваемого знака и товарного знака [2]. При этом 86% опрошенных не принимают одно обозначение за другое на настоящее время, 87% не принимают одно обозначение за другое на 13.10.2022. На странице 22 заключения представлена диаграмма №6.1 с ответами потребителей на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице (оспариваемый знак и товарный знак [1]. Вы принимаете одно обозначение за другое по фирменному стилю или не принимаете?».

Ответы респондентов разделились таким образом, что 93% опрошенных указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по фирменному стилю бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое». На странице 23 заключения представлена диаграмма № 6.2. с ответами потребителей на вопрос анкеты «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице (оспариваемый знак и знак [2]). Вы принимаете одно обозначение за другое по фирменному стилю или не принимаете?». Большинство опрошенных (85%) указали, что в настоящее время не могут принять обозначения одно за другое по фирменному стилю бутылок. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов (86%) также выбрали бы вариант ответа «не принимаю одно за другое». Таким образом, представленное заключение демонстрирует мнение релевантного российского потребителя об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Лицо, подавшее возражение, ссылается на существенные ошибки в проведенном исследовании, отраженные в критической рецензии (25). Согласно рецензии, выборочная совокупность исследования потребителей виски сформирована среди пользователей интернет-панели «oprosi.online», её неизвестный количественный размер и метод её формирования не обеспечивают необходимый уровень представительности по отношению к генеральной совокупности данных потребителей; веб-страница исследуемой Интернет-панели не позволяет установить насколько она профессиональна и подходит для проведения подобных исследований; отсутствует указание какого вида данная Интернет-панель, какая у нее численность, структура респондентов по социально-демографическим параметрам, насколько данная Интернет-панель соответствует необходимым требованиям для изучения рынка, общественного мнения, соответствует ли она стандартам ESOMAR в области проведения исследований в сети Интернет, а также стандартам ISO 20252, в котором содержатся руководящие принципы и требования, касающиеся того, каким образом необходимо планировать и проводить исследование рынка, а также представлять его клиентам. Процедура взвешивания респондентов отсутствует. Отсутствуют данные о том, какое количество участников данной Интернет-панели проживает в населенных пунктах, в которых был проведен опрос. Из исследования не следует потребители какого пола преобладали среди опрошенных. В круг опрошенных вошли и лица, едва сводящие концы

с концами или те, у кого покупка одежды вызывает финансовые затруднения. На странице Интернет-панели «oprosi.online» указано, что прохождение исследований в рамках данной панели предлагается в основном мамам в декрете, пенсионерам, курьерам, фрилансерам, то есть людям с невысоким доходом. Однако данные группы населения не являются ключевыми потребителями виски. Указывается также, что онлайн-опросы утратили репрезентативность. Кроме того, для оценки ответов респондентов в исследовании использована дихотомическая шкала, предполагающая два исключаящих друг друга полюса (ответа): «да» и «нет», которая огрубляет измерение и принудительно смещает мнения респондентов к выбору конкретного ответа, что делает оценки респондентов искаженными и недостоверными. В описании данного исследования отсутствуют методологические основы его проведения. Анкета сформулирована недопустимым образом с нарушением методологических и методических требований к составлению социологической анкеты, так как вопросы анкеты носят наводящий характер и подталкивают потребителей к нужным автору исследования ответам. Часть вопросов анкеты сформулированы недопустимым образом с точки зрения правил, предъявляемых к составлению анкеты. В указанном исследовании присутствует нарушение методологии исследования, данные выглядят недостоверными, нелогичными и противоречивыми. Ответы респондентов на ретроспективные вопросы нельзя считать точными, достоверными, отображающими мнение всего взрослого населения России от 18 лет и старше, ввиду малочисленности выборки и ее нерепрезентативности.

Вместе с тем, по мнению коллегии, представленное исследование позволяет установить мнение респондентов о наличии / отсутствии сходства сравниваемых знаков, поскольку содержит вопросы, которые необходимы для установления соответствующих выводов, а именно респондентам задавались вопросы о возможности смещения сравниваемых средств индивидуализации, которые были представлены в анкете именно в том виде, как они были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Следует отметить, что вопросы содержат пояснения к ним, позволяющие потребителям четко понимать смысл поставленных перед ними задач.

Относительно произведенной выборки следует отметить, что она была отфильтрована потребителями алкогольных напитков, в том числе полученных перегонкой, то есть именно тех видов товаров, в отношении которых зарегистрированы / фактически используются сравниваемые товарные знаки. При этом в целях распределения

выборки по социально-демографическим характеристикам был задан вопрос-фильтр №01 о возрасте респондентов, который не допускал к ответу на остальные вопросы лиц, моложе 18 лет, кроме того, присутствовали вопросы о гендерной принадлежности, уровне заработка, занятости. Допуск к анкетированию, в том числе, лиц с низким заработком представляется коллегии оправданным, поскольку необходимо было репрезентировать потребителей, приобретающих напитки невысокой стоимости, к которым, согласно отзыву, относятся алкогольные напитки под оспариваемым знаком. При этом к опросу были допущены и лица с высоким доходом, что соответствует тем лицам, которые приобретают товары лица, подавшего возражение. Вопреки доводам лица, подавшего возражение, на странице 56 опроса отражена социально-демографическая характеристика выборки по полу. Мужчины и женщины были в равных соотношениях охвачены исследованием. При этом если бы выборка была пропорциональна реальному соотношению покупателей (например, больше мужчин), в анализе женская группа была бы меньшей, и результаты по ней статистически менее надежны. Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что прохождение исследований в рамках панели *oprosi.online* предлагается в основном мамам в декрете, пенсионерам, курьерам, фрилансерам, однако, как видно из социально-демографической выборки исследования (страница 60), в опросе участвовали, в том числе специалисты с высшим образованием, государственные, муниципальные служащие, бизнесмены и предприниматели. Что касается географии исследования, то, как следует из описания на странице 45, при его проведении выборкой были охвачены 178 городских округа и муниципальных района в 72 регионах Российской Федерации. Выбор населенных пунктов для опроса основан на сочетании принципов максимизации географического разбора и репрезентации территорий со значительным населением, обеспечиваемом процедурой отбора респондентов с элементами случайности. Респондентов из более густонаселенных географических единиц среди участников панели больше, чем респондентов из единиц с малым населением, следовательно, вероятность попадания респондентов из географических единиц первого типа выше, чем из географических единиц второго типа. Методика исследования подробно описана в исследовании, начиная с 40 страницы, о соответствии принципам ESOMAR и ISO указано на странице 61. Согласно дополнениям к возражению, онлайн-опросы утратили репрезентативность. Вместе с тем согласно Информационной справке Суда по

интеллектуальным правам³, проведение опроса допустимо с использованием сети Интернет.

По мнению коллегии, бинарная (дихотомическая) шкала исследования не огрубляет измерение и не смещает мнения респондентов к выбору конкретного ответа, поскольку вопросы с ответами «да» или «нет» требуют чёткой позиции респондента, что уменьшает неопределённость и интерпретации. Респонденты не колеблются между вариантами, а выражают однозначное и ясное отношение к вопросу, избегая размывания ответов и смещений.

Что касается вопросов в представленном исследовании, то они сформулированы нейтрально и не содержат элементов, способных повлиять на ответ респондентов, они разработаны таким образом, чтобы исключить любые подтексты или направление к определённому ответу, они обеспечивают объективное выражение мнения респондентов, вопросы размещены в анкете в нейтральном порядке, исключая формирование у респондентов ожиданий или направленного ответа. В исследовании сравнению подвергались зарегистрированные товарные знаки, а не фактически используемые обозначения, следовательно, объекты исследования идентичны с обозначениями, рассматриваемыми в данном возражении.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что, несмотря на отдельные недостатки исследования (14), данный опрос отражает мнение релевантной группы потребителей относительно сходства сравниваемых товарных знаков. Представленные возражения, отражающие недостатки исследования (14), не порочат его выводы. Представленное заключение было сформировано на основе опроса, проведенного специализированной независимой организацией с применением верной методологии, отвечает требованиям надежности, объективности и точности. Что касается выборки респондентов, то она обеспечивает разнообразие опрошенных лиц.

В свою очередь аналитический отчет по итогам социологического исследования российских потребителей (7), представленный лицом, подавшим возражение, содержит ряд существенных недостатков. В частности, в выборку попали лица, проживающие только в 6 городах Российской Федерации (Москва и Санкт-Петербург по 500 человек в каждом городе, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону по 125 человек в каждом городе). Таким образом, выборка существенно смещена в пользу

³ Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15

городов с высоким уровнем населения и никак не репрезентирует мнение лиц, проживающих в городах с низкой численностью населения. Это ограничивает представительность результатов для всей страны, так как мнение жителей крупных городов может значительно отличаться от мнения населения в других местах. Кроме того, в разных регионах России могут быть существенные различия в уровне дохода, культурных особенностях восприятия брендов и товарных знаков, что влияет на ответы респондентов. Города-лидеры по населению и экономике могут иметь другой уровень доступности и популярности конкретных крепких алкогольных напитков и товарных знаков, чем остальные регионы. Выборка только из крупных городов упускает эти региональные различия, не является полностью репрезентативной для целей соответствующего исследования. Исследование не содержит сведений об образовании, социальном и материальном положении респондентов. Однако это важные характеристики, влияющие на восприятие и поведение потребителей. Потребители с разным социальным и материальным положением могут по-разному воспринимать товарные знаки и уровень их сходства. Без этой информации нельзя проверить, насколько выборка отражает всю целевую аудиторию потребителей алкогольных напитков, что снижает общую валидность и надежность результатов. По мнению коллегии, необходимо было отбирать респондентов, которые являются одновременно потребителями как дорогостоящих напитков (производимых лицом, подавшим возражение), так и напитков с более низкой ценовой категорией (товары правообладателя). Из исследования не следует, каким образом производилось квотирование по полу и возрасту, не следует частота покупки алкогольных напитков. Факт однократного потребления алкогольных напитков не является достаточным для определения целевой аудитории. К недостаткам исследования необходимо отнести отсутствие вопросов о ретроспективном восприятии сравниваемых знаков, представленное исследование проведено в период с 17.07.2024 по 05.08.2024, тогда как дата приоритета оспариваемого товарного знака – 13.10.2022.

По мнению коллегии, последовательность вопросов наводит респондентов на желаемый лицу, подавшему возражение, ответ. Так, в начале исследования респондентам предлагается ознакомиться с изображением противопоставленного товарного знака по свидетельству №542294, содержащим словесные элементы «Jack Daniel's». При ответе респондентов на вопрос 7 также показывается карточка 1 с данным товарным знаком. Уточняется уровень знания данного товарного знака. Далее, в вопросах №8, 9, 10

демонстрируется карточка №2 с оспариваемым товарным знаком и задаются вопросы о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знака [1]. Вместе с тем задавая сначала вопросы об известности противопоставленного знака, респондентов косвенно настраивают на фокусировку именно на этом знаке как на более значимом, знакомом или «правильном» образце. Это может повысить их внимательность и предрасположенность к признанию сходства с ним. Кроме того, такой порядок задает респондентам не нейтральный контекст, а заранее ориентирует их оценку, что влияет на достоверность получаемых данных и может отразить позицию лица, подавшего возражение, желающего доказать сходство. Таким образом, порядок вопросов, при котором сначала спрашивают о знании противопоставленного товарного знака, а затем о сходстве с оспариваемым знаком, способствует формированию нужного восприятия и может стать инструментом манипуляции результатами исследования в интересах лица, подавшего возражение.

Кроме того, оценка смешения товарных знаков не основана на критериях сходства, установленных Правилами. Так, респондентам не задавались вопросы о сходстве знаков по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства, что также относится к существенным недостаткам исследования.

Следует отметить также, что в исследовании не задавались вопросы о сходстве оспариваемого товарного знака и товарного знака [2].

В совокупности перечисленные особенности исследования (7) не позволяют полученным данным быть объективными и раскрывать поведение целевых потребителей. Вместе с тем несмотря на приведенные недостатки исследования, следует констатировать, что 9,8% респондентов считают оспариваемый товарный знак и товарный знак [2] скорее несходными, чем сходными, 3,5% респондентов считают упомянутые знаки несходными.

Лицом, подавшим возражение, представлена рецензия (27) на аналитический отчет (7). Согласно представленной рецензии, проведенное исследование заслуживает высокой положительной оценки, исследование построено на методологической базе с соблюдением всех требований к социологическим исследованиям, применен комплексный подход, сочетающий количественные и качественные методы анализа, использованы современные методики оценки восприятия товарных знаков. Вместе с тем доводы представленной рецензии не снимают выявленных выше существенных методологических недостатков исследования, а также никак не опровергают выявленные недостатки в формировании выборки.

С возражением лицом, его подавшим, представлено исследование (8), которое не относится к вопросу сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-2], в связи с чем оно не может подтверждать доводы возражения.

Представленное лицом, подавшим возражение, заключение Союза дизайнеров России (24) принято коллегией во внимание, вместе с тем оно отражает частное мнение специалиста (Президента Союза дизайнеров России, академика Национальной Академии Дизайна), а значение для дела в данном случае имеет мнение рядовых потребителей соответствующих товаров 33 класса МКТУ, которые в общем случае не являются дизайнерами.

Резюмируя вышеизложенное, коллегией была установлена однородность товаров 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков [1-2], а также отсутствие сходства упомянутых средств индивидуализации, что обуславливает отсутствие вероятности смешения товарных знаков по свидетельствам №995772, №444343, №542294. Указанное подтверждено результатами исследования (14).

Согласно возражению, длительность и высокий объем использования знаков [1-2], высокая степень известности продукции компании «Джэк Дэниэлс», реализуемой в бутылках, зарегистрированных по свидетельствам №444343 и №542294, наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, относится к обстоятельствам, способным повлиять на возможность смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем два знака [1-2] лица, подавшего возражение, не образуют серию. Иные приведенные в приложениях (3) товарные знаки лица, подавшего возражение, образуют серию на основе элементов «Jack», «Jack Daniel's», но не содержат в своем составе изображения бутылки, следовательно, наличие данных знаков не может влиять на степень сходства оспариваемого и противопоставленных знаков [1-2].

Кроме того, известность, узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. В ситуации, когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, а младший – нет, вероятность того, что младший товарный знак будет восприниматься потребителем как принадлежащий тому же производителю (в качестве маркирующего самостоятельную линейку товаров того же производителя) увеличивается. Однако возможна и иная ситуация: когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией и

младший товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у российского потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о товаре каждого из них, а также об используемых такими производителями обозначениях. Если возражение подается после начала фактического использования младшего знака, то смешение, даже существовавшее в начальный момент, может начать снижаться по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков, что может учитываться в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса. На этом в числе прочего основано предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правило о том, что возражение по пункту 6 статьи 1483 Кодекса может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (предполагается, что за пять лет потребитель полностью привыкает к сосуществованию знаков). В случае если младший товарный знак активно используется, то привыкание потребителей к сосуществованию знаков может возникнуть и ранее пятилетнего срока (соответствующая позиция изложена, например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-353/2022 от 28.07.2023).

В рассматриваемом случае правообладателем представлены сведения об активном использовании оспариваемого товарного знака. По информации, представленной ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», объем продажи товара с использованием товарного знака «STEERSMAN» существенно превышает объем продаж виски компании «Джэк Дэниэлс». В топ-30 по продажам виски за 2024 год правообладатель занял первое место по объему продаж, в то время как лицо, подавшее возражение, заняло 7 место. Согласно исследованиям рекламного агентства «ГРАДУС», среди лидеров продаж оказался бренд «STEERSMAN», на долю которого пришлось 13,6% от общего объема продаж в 2023 году, 10,3% в 2024 году. Изложенное нивелирует вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных знаков [1-2]. Лицо, подавшее возражение, указывает, что вышеупомянутая статистика может относиться и к иной продукции ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», однако, сведений о наличии других бутылок и алкогольных напитков, выпускаемых правообладателем под обозначением «STEERSMAN», не предоставляет.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводится довод о противоречии произведенной регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что одновременное присутствие на российском рынке виски под маркировкой сопоставляемыми знаками может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем в рамках рассмотрения настоящего возражения было установлено, что сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте. В силу этого доказательства (4-6, 11, 13), касающиеся известности и интенсивного использования противопоставленных товарных знаков [1-2], не могут свидетельствовать о возникновении у российских потребителей стойких ассоциативных связей между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

Вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками исключает возможность введения российских потребителей в заблуждение, так как означает, что товарные знаки лица, подавшего возражение, и правообладателя не ассоциируются друг с другом в целом, что исключает возможность возникновения у российских потребителей каких-либо ошибочных представлений о товаре и его изготовителе.

Следовательно, в отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, доводы компании «Джэк Дэниэлс» о длительном и интенсивном использовании противопоставленных товарных знаков, не могут повлиять на вывод об отсутствии подтверждения несоответствия предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается отзывов и публикаций в сети Интернет, которые по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают смешение сравниваемых товарных знаков на рынке, то часть публикаций и отзывов⁴ выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака. Более того, в части публикаций⁵ не упоминается о смешении товаров правообладателя и лица, подавшего возражение. Распечатки с сайта «Youtube» не содержат информации о смешении товаров правообладателя и лица, подавшего возражение, при этом самих роликов в материалы дела не представлено. С возражением

⁴ <https://dzen.ru/a/ZAhzI8VOKEDcU2l0>, <https://ruslanviktorov.livejournal.com/797458.html>, <https://www.drive2.ru/c/635348397137603202/>

⁵ <https://dzen.ru/a/ZAhzI8VOKEDcU2l0>, <https://www.drive2.ru/c/635348397137603202/>

представлена единственная публикация⁶, относящаяся к исследуемому периоду времени (до 13.10.2022), в которой указано: «как на многих напитках «закошенных» под импорт, на лицевой этикетке ни одного русского слова. Белый шрифт на черном фоне вызывает ассоциации с Джим Бимом или Джек Дениелсом, надпись «bourbon whiskey» усиливает намек». Однако, из представленной распечатки не следует вывод о введении потребителя в заблуждение относительно лица, подавшего возражение. Виски правообладателя сравнивается также с виски «Джим Бим» («Jim Beam»), что исключает однозначные неверные представления об источнике производимых товаров.

При этом даже в том случае, если учитывать отзывы потребителей, размещенные в период после даты приоритета оспариваемого знака, коллегия приняла во внимание отсылку правообладателя к отзывам в сети Интернет, представленных в распечатках лица, подавшего возражение, где указано: «с кофе неплох, с соком. В коктейлях можно пить. Не Джим Бим, конечно, но приемлемо, учитывая цену»; «я лучше переплачу 500 рублей или более, но куплю бурбон, а не бурбоно-заменитель», «пробовал с зеленой этикеткой... Чуть хуже Джим Бима». На сайте irecommend.ru также представлен отзыв: «нужно быть очень странным человеком, чтобы перепутать этот виски с каким-то иностранным и ждать от него какого-то выдающегося вкуса». Из представленных комментариев пользователей сети Интернет однозначно следует, что потребитель отличает товары ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг» и компании «Джэк Дэниэлс», а также продукцию других производителей, сравнивает товар под оспариваемым товарным знаком, в том числе с товарами иных производителей, а не с продукцией «Джэк Дэниэлс».

Отсутствие ошибочного отождествления производителя товаров 33 классов МКТУ под оспариваемым и противопоставленными знаками [1-2] подтверждается данными заключения ДТПИ-2612-36 от 29.12.2023 (22), где специалистами также были проанализированы отзывы в сети Интернет о продукции правообладателя. Согласно странице 31 приведенного заключения, у потребителей виски и бурбонов существует ясное понимание, что напитки марки «STEERSMAN» производятся не той же самой компанией, которая выпускает зарубежный виски «Jack Daniel's» (в комментариях часто встречаются слова «русский производитель», «отечественный», «импортозамещение»). Кроме того, потребители осознают, что виски и бурбон «STEERSMAN», с одной стороны, и «Jack Daniel's», с другой стороны, являются разными марками, то есть потребители не

⁶ <https://dzen.ru/a/Yw-WK6NYNzrHmu3V>

принимают один из них за другой. Все отзывы демонстрируют высокую осведомленность потребителей о том, что напитки в исследуемых бутылках производят разные компании, и эти напитки выпускаются под разными обозначениями.

Представленное правообладателем заключение №232-2023 от 14.12.2023 (14), отражает мнение потребителей о принадлежности сравниваемых знаков разным или одной компании. На странице 16 заключения представлена диаграмма №3.1. с ответами потребителей на вопрос «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице (оспариваемый знак и товарный знак [1]. «Как Вы считаете, эти обозначения принадлежат разным компаниям или одной?». Следует отметить, что 84% ответивших респондентов указали, что в настоящее время товары под тестируемыми обозначениями производятся разными компаниями. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов (83%) также выбрали бы вариант ответа «разными компаниями». На странице 17 заключения представлена диаграмма №3.2. с ответами на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, на пары обозначений в таблице (оспариваемый знак и товарный знак [2]. «Как Вы считаете, эти обозначения принадлежат разным компаниям или одной?». Большинство опрошенных (90%) указали, что в настоящее время товары под тестируемыми обозначениями производятся разными компаниями. Если бы такой же вопрос был задан на дату 13.10.2022, то подавляющее большинство респондентов (92%) также выбрали бы вариант ответа «разными компаниями». Указанные выводы дополнительно подтверждают отсутствие введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается аналитического отчета (8), представленного лицом, подавшим возражение, то, как отмечалось выше, он относится к товарному знаку по свидетельству №1000151, а не к оспариваемому товарному знаку. Аналитический отчет (7) содержит недостатки, которые были указаны выше по тексту заключения, в связи с чем его выводы не могут быть положены в подтверждение несоответствия товарного знака по свидетельству №995772 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Помимо вышесказанного, результаты опроса не подтверждают мнение лица, подавшего возражение. На диаграмме 9 отчета (7) представлены оценки потребителей того, считают они или нет, что товарный знак по свидетельству №995772, маркирующий виски «STEERSMAN», и товарный знак по свидетельству №444343, маркирующий виски «Jack Daniel's», принадлежат одной и той же компании, связанным между собой компаниям или

разным, независимым компаниям, при этом наибольшее число ответов (33,5%) относится к категории «разным, независимым компаниям», 17,8% ответили «затрудняюсь ответить». Иными словами, большая часть ответивших потребителей указывает на различный источник происхождения товаров 33 класса МКТУ под исследуемыми товарными знаками, а значительная часть потребителей затруднилась с ответом. Кроме того, в диаграмме 10 отражены результаты ответов на вопрос «Существует или не существует вероятность того, что потребители при намерении приобрести в магазине бутылку виски «Jack Daniel's» перепутают и ошибочно купят бутылку «STEERSMAN». Так, значительная часть ответивших (40%) полагает, что такой вероятности не существует, а 18% респондентов затруднились с ответом. В исследовании содержится также диаграмма 11 «Оценки потребителей по поводу того, при разработке объемного товарного знака по свидетельству №995772, маркирующего виски «STEERSMAN», могла или нет стоять задача заимствовать некоторые элементы объемного товарного знака по свидетельству №444343, маркирующего виски «Jack Daniel's», где значительная часть потребителей затруднилась с ответом (21,4%), 12,1% указали, что это маловероятно. В диаграмме 12 отражены «Оценки потребителей того, присутствуют или не присутствуют в объемном товарном знаке по свидетельству №995772, маркирующем виски «STEERSMAN», признаки подражания объемному товарному знаку по свидетельству №444343, маркирующему виски «Jack Daniel's», с целью создания у потребителей впечатления о принадлежности к линейке товаров глобального бренда». При этом 22,4% респондентов затруднились с ответом, а 11,3% указали «не присутствуют». Указанное также исключает вывод о возможности смешения в сознании потребителей производителей товаров под сравниваемыми знаками. В связи с изложенным, результаты опроса не свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает также, что регистрация оспариваемого знака, представляющая собой акт недобросовестной конкуренции, противоречит

общественным интересам согласно пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Однако, данный довод не укладывается в основания для признания недействительным правовой охраны знака как не соответствующего пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на подмене понятий. Согласно Обзору судебной практики по вопросам применения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденного постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2024 за №СП-22/17 положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку предполагают принципиальную недопустимость индивидуализации товаров конкретным обозначением, само существование которого наносит вред общественным интересам. Имеют значение не субъект, использующий обозначение, не факт регистрации товарного знака на имя конкретного правообладателя, а объект (само обозначение) и его характеристики (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2024 по делу № СИП-266/2023, от 09.10.2017 по делу № СИП-65/2017, от 23.05.2016 по делу № СИП-580/2015, от 21.11.2014 по делу № СИП-509/2014). Таким образом, в предмет доказывания, определяемый нормой подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не входит установление обстоятельств добросовестности лица, которому принадлежит товарный знак или которым подана заявка на его регистрацию, либо отсутствие таковой, поскольку указанная норма права определяет требования к товарному знаку, то есть к объекту, а не к субъекту права (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023 по делу № СИП-332/2022, от 03.02.2020 по делу № СИП-427/2019, от 29.01.2024 по делу № СИП-266/2023).

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения возражения в части несоответствия произведенной регистрации положениям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Относительно довода правообладателя о том, что действия компании «Джэк Дэниэлс» по подаче настоящего возражения представляют собой акт недобросовестной конкуренции, доводов правообладателя о злоупотреблении компанией «Джэк Дэниэлс» правом, а также утверждений лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данные утверждения сторон спора не могут быть проанализированы

коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №995772.