

**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), рассмотрела возражение поступившее 23.11.2023, поданное компанией Диаджео Брэндс Б.В. (Diageo Brands B.V.), Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение, Diageo), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729204, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «*Аодок*» по свидетельству №729204 с приоритетом от 09.11.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2019 по заявке №2018748856. Правообладателем товарного знака по свидетельству №729204 является Михайлов Якуб Рафикович, Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ*

*вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».*

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №729204 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса, пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 г., ред. от 02.10.1979 г.), далее – Парижская конвенция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Диаджео Брэндс Б.В. заинтересована в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 729204, поскольку считает, что данный знак нарушает авторские права на сходный до степени смешения логотип с шагающим мужчиной, много лет интенсивно используемый компанией Диаджео Брэндс Б.В. для маркировки собственной продукции и ставший одним из негласных мировых символов высококачественного виски;

- по мнению лица, подавшего возражение, появление на российском рынке продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, приведет к введению в заблуждение потребителей относительно вида товара и/ или его изготовителя, что недопустимо в соответствии с действующим законодательством;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные имущественные



авторские права на произведение изобразительного искусства - рисунок шагающего мужчины с тростью, созданного художником Гарри Ньюменом,


передавшим права на него компании лица, подавшего возражение, о чем свидетельствуют представленные к возражению документы;

- созданный Гарри Ньюменом рисунок представляет собой лишь одну из принадлежащих Диаджео Брэндс Б.В. версий исторического логотипа, обыгрывающего шагающего мужчину с тростью, который уже более ста лет используется для маркировки одной из самых популярных в мире марок виски «JOHNNIE WALKER».



- созданный в 1908 году Томом Брауном первый логотип для виски «JOHNNIE WALKER» в виде шагающего мужчины в цилиндре и с тростью был немного упрощен и модифицирован в результате деятельности разных художников. Лицо, подавшее возражение, представляет документ, подтверждающий передачу исключительных имущественных прав на логотип шагающего мужчины с тростью



«» от разработчика - британского дизайнерского агентства Identica Limited к компании United Distillers Limited, впоследствии ставшей частью концерна Диаджео Брэндс Б.В.;

- согласно приложенным к возражению документам лицу, подавшему возражение и его аффилированному лицу Diageo Scotland Limited принадлежат авторские права на разные версии



исторического логотипа шагающего мужчины с тростью;

- в серии товарных знаков Diageo к самому первому эскизу Тома Брауна наиболее приближен товарный знак по свидетельству № 21219, а к дизайну логотипа, разработанному дизайнерским агентством Identica Limited - товарный знак по свидетельству № 277268;

- как следует из годового отчета Диаджео Брэндс Б.В. за 2018 год (стр. 5), «JOHNNIE WALKER» по состоянию на 2018 год был (и остается) брендом шотландского виски номер 1 в мире. В 2018 году бренд номер 1 в мире характеризовался количеством 224 003 400 произведенных бутылок емкостью 75мл., а податель возражения обоснованно признавался одним из крупнейших в мире производителей спиртных напитков премиум-класса;

- различные сорта виски «JOHNNIE WALKER» неоднократно отмечались многочисленными медалями на престижных соревнованиях и выставках в сфере алкогольного производства. Одним из самых известных ценителей данного виски был английский премьер-министр сэр Уинстон Черчилль, а лицом рекламной компании является звезда Голливуда - актер Джуд Лоу;

- на российском рынке для концерна Diageo бренд шотландского виски «JOHNNIE WALKER» является ключевым. Он ежегодно демонстрирует высокие темпы роста и наращивает долю рынка. Только в 2017 году (т.е. за год до даты подачи заявки на регистрацию спорного знака) этот бренд показал прирост в 20 % в объемном выражении и 38% роста чистой выручки, по сообщению агентства Рамблер;

- оспариваемый комбинированный товарный знак № 729204 включает доминирующий изобразительный элемент в виде идущего мужчины в цилиндре, длиннополом старомодном фраке, с тростью в руке. У лица изображенного в составе заявленного обозначения мужчины просматривается лишь контур, черты лица не проработаны. Фигура мужчины находится в движении, судя по развевающимся полам фрака, занесенной вверх трости, положению ног, видно, как он шагает вправо. Под изображением мужчины помещен словесный компонент «ХОДОК», выполненный оригинальным шрифтом и выделенный верхним и нижним подчеркиванием. По смыслу данный элемент является русским переводом английского слова «WALKER», и усиливает общую идею обозначения и его сходство с противопоставляемыми произведениями искусства и товарными знаками;

- доминирующий изобразительный элемент оспариваемой регистрации № 729204 и приведенные выше логотипы (охраняемые авторским правом произведения изобразительного искусства, включая созданный на их основе товарный знак №

277268) несут одинаковую идею – шагающий мужчина в образе денди середины XIX века;

- сравниваемые изображения содержат практически совпадающий набор отличительных признаков: совпадающий характер изображений (стилизованные), в ряде случаев одинаковая ориентация (вправо), отсутствие симметрии, совпадающие детали костюма мужчины, лицо, намеченное лишь по контуру, в большинстве случаев контрастная монохромная цветовая гамма;

- выводы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения подтверждаются результатами социологического опроса потребителей;

- принимая во внимание, что обозначению с элементом «ХОДОК» противостоят глобально известные и охраняемые, в том числе, на территории России объекты авторских прав, а также изобразительные и комбинированные товарные знаки с логотипом шагающего мужчины, несущие тождественную идею («ХОДОК» = «WALKER») и сходные по внешним признакам до степени смешения, и, принимая во внимание, что правообладатель данной серии является одним из старейших и ведущих в мире производителей алкогольной продукции, появление на российском рынке иных напитков под названием «ХОДОК», имитирующих по внешнему виду изобразительный логотип виски «JOHNNIE WALKER», неминуемо приведет к угрозе введения в заблуждение потребителей;

- уполномоченным импортером брендов Диаджео в России является ее дочерняя компания - АО «Д Дистрибьюшен», созданное в феврале 2006 года. За период с 2008 по 2018 гг. АО «Д Дистрибьюшен» реализовало около 28 786 400 литров виски «JOHNNIE WALKER» с логотипом в виде шагающего мужчины с тростью в России примерно 70 тысячам магазинов и 19 тысячам баров и ресторанов. Данная сумма реализации в денежном выражении равна примерно 927 400 500 долларов США;

- к возражению приложены сведения о рекламе, публикации в СМИ которые в совокупности с остальными представленными сведениями иллюстрируют высокую различительную способность бренда лица, подавшего возражение и его всемирную известность;

- общеизвестно, что алкогольные и безалкогольные напитки - это взаимодополняемые товары, которые традиционно могут использоваться совместно (сервировка праздничного стола, изготовление коктейлей, и т.п.). Зачастую некоторые производители товаров 33 класса МКТУ практикуют теневой маркетинг, когда реклама безалкогольных напитков (32 класс МКТУ) предназначена для повышения узнаваемости алкогольных брендов, о чем также потребителям может быть известно из предшествующего опыта. Таким образом, вероятность совместной встречаемости в обороте товаров 32 и 33 классов МКТУ достаточно высока;

- при появлении на рынке безалкогольных напитков, маркируемых товарным знаком №729204, у потребителей могут возникнуть не соответствующие действительности ассоциации с иным товаром (виски) и/ или иным источником происхождения данного товара, не связанным с деятельностью отечественного индивидуального предпринимателя Михайлова Якуба Рафиковича;

- использование в оспариваемом товарном знаке имитации известного бренда приводит к необоснованным конкурентным преимуществам правообладателя. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим глобально известные бренды, противоречит общественным интересам;

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729204 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия договора между Diageo и художником Гарри Ньюменом, с переводом на русский язык;
2. Копия договора между Identica Limited и United Distillers Limited, с переводом на русский язык;
3. Информация об истории компании United Distillers Limited и ее связи с Diageo, электронная выписка из реестра компаний, с переводом на русский;
4. Общедоступные сведения по истории создания бренда «JOHNNIE WALKER»;

5. Общедоступная информация о компании John Walker & Sons и ее связи с Diageo, в частности, годовой отчет Diageo за 2023 г. - стр. 11 (22) «Основные компании группы» и документ Регистрационной палаты от июня 2022 года (стр. 4, 7) с переводом на русский язык;
6. Копии официальных публикаций сведений о товарных знаках с логотипом в виде шагающего мужчины, принадлежащих Диаджео Брэндс Б.В.;
7. Словарная выписка о значении слова «WALKER»;
8. Справочная информация о стиле денди;
9. Отчет по результатам социологического опроса потребителей, проведенного в апреле 2021 г.;
10. Аффидевит, содержащий сведения об объемах продаж и наградах продукции под логотипом «JOHNNIE WALKER» за период с 2008 по 2018 гг.;
11. Образцы рекламной продукции под логотипом «JOHNNIE WALKER»;
12. Выборочные публикации в российских СМИ, посвященные бренду «JOHNNIE WALKER»;
13. Годовой отчет Diageo за 2018 г., раздел «Наши бренды», с переводом на русский язык;
14. Распечатки архивных страниц сайта [www.johnniewalker.com](http://www.johnniewalker.com) за 10.06.2014 и 28.07.2018, с переводом на русский язык/

Уведомленный надлежащим образом правообладатель свой отзыв по мотивам возражения от 23.11.2023 не предоставил, на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц участвующих в деле, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.11.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №729204 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии 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.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не



подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

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

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

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

Согласно пункту 43 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: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами в соответствии с пунктами 41-44 настоящих Правил.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно рассматриваемому возражению, компания Диаджео Брэндс Б.В. обладает исключительным правом на сходные, по ее мнению, товарные знаки по

свидетельствам №№ 21219 и 277268, зарегистрированные в отношении однородных товаров. Также лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторское право на произведение, сходное с оспариваемым товарным знаком, а также что регистрация товарного знака по свидетельству №729204 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и противоречит общественным интересам. Указанное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729204.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №729204 представляет собой




комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения шагающего мужчины в цилиндре и с тростью и расположенного под ним словесного элемента «ХОДОК», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак действует в золотом цвете в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №729204 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, а именно договор отчуждения авторских прав [1] от 21.06.2018, свидетельствующие о том, что ему




принадлежат авторские права на произведение изобразительного искусства «» - рисунок шагающего мужчины с тростью, созданного художником Гарри Ньюменом, передавшим права на него компании лица, подавшего возражение.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака , а также




рисунка «», представленного в документе [1], показал, что они обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав сходного изображения, в котором присутствует один и тот же образ шагающего вправо мужчины в цилиндре и сюртуке, занесенной вверх правой рукой тростью. Указанные изображения выполнены в одной характерной графической манере - не прорисованными контурами, контрастным цветом на белом фоне. Изложенное свидетельствует о близком восприятии оспариваемого товарного знака и противопоставленного рисунка, исключительные права на которые возникли до даты приоритета оспариваемого товарного знака.


Изложенное позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №729204 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат иному лицу и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

В своем возражении, лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №729204 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления, принадлежащие ему товарные знаки:



«» по свидетельству №21219, представляющий собой стилизованное изображение шагающего мужчины в цилиндре и с тростью. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «*ферментированные ликеры и спиртные напитки*».



«» по свидетельству №277268, представляющий собой стилизованное изображение шагающего мужчины в цилиндре и с тростью. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, следующее.

Поскольку противопоставленные знаки по свидетельствам №277268 и №21219 не содержат словесных элементов, то проведение анализ на наличие фонетического и семантического признаков сходства не представляется возможным.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков обусловлено включением сходного изображения шагающего мужчины в цилиндре и с тростью. Данный элемент, в сравниваемых знаках следует признать запоминающимся потребителю и его сходство приводит к ассоциированию знаков в целом.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №277268 и №21219 имеют высокую степень сходства.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для*

*лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №21219 действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «*ферментированные ликеры и спиртные напитки*», противопоставленный товарный знак по свидетельству №277268 действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки (за исключением пива)*».



Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 и 33 классов МКТУ не однородны, так как имеют ряд существенных различий, а именно относятся к разным видам товаров «безалкогольные напитки и составы для их приготовления» и «алкогольные напитки»; имеют различное назначение «утоление жажды» и «получение алкогольного воздействия от напитков», различный круг потребителей, в том числе по возрастному цензу; различный способ реализации.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено отсутствие однородности между сравниваемыми перечнями товаров 32 и 33 классов МКТУ, что приводит отсутствию вероятности смешения обозначений в гражданском обороте. Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении лицо, подавшее возражение, указывает на то, что ввиду широкой известности сходных, по его мнению, с оспариваемым товарным

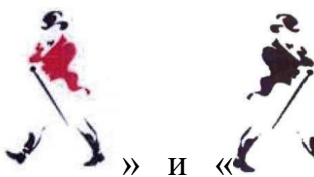



знаком обозначений «» и «», используемых лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности на протяжении длительного срока, существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №729204 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.



Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак «» является



сходным с обозначениями «» и «», используемыми компанией Диаджео Брэндс Б.В., поскольку содержит изобразительный элемент в виде шагающего мужчины в цилиндре и с тростью.

Вместе с тем, одного сходства сравниваемых обозначений недостаточно для вывода о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Такой вывод может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 32 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В материалы возражения, лицом, его подавшим, представлены сведения об



известности бренда «JOHNNIE WALKER» в отношении такого товара как «виски». Так, представлены документы [3 - 6], которые представляют собой общедоступные сведения об истории компании лица, подавшего возражение, его аффилированных лицах (John Walker & Sons, Identica Limited и United Distillers Limited) и вышеуказанном бренде виски, сведения об объемах продаж и наградах продукции под логотипом «JOHNNIE WALKER» за период с 2008 по 2018 гг. [10], образцы рекламной продукции [11], публикации в СМИ [12].

Также лицом, подавшим возражение, представлено социологическое



исследование [9] (далее - исследование), согласно которому, обозначения «



и «», которые использует в своей коммерческой деятельности лицо, подавшее возражение, у большинства потребителей (63.8 % и 64.4%) ассоциируется с деятельностью компании John Walker & Sons (см. диаграммы №4 и №8 стр. 11, 15 исследования), и только 6.3% и 6.9% опрошенных указали на ассоциацию с деятельностью компании лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак известен всего 14.1% опрошенным, согласно сведениям Диаграммы №11 (см. стр. 18).. Среди тех потребителей, кто ответил, что



им знаком товарный знак (см. Диаграмму №11), почти половина (44,1 %) ошибочно ассоциирует его с John Walker & Sons (31,3%) и 12,8% с Diageo.

Также исследование содержит выводы о том с какими конкретно товарами



ассоциирует потребитель обозначения . Согласно Диаграммам №5 и №9 (см. стр. 12, 16) установлено, что абсолютное большинство потребителей (80% и 81.3% ) указали – «виски».

Относительно оспариваемого обозначения 39,7% указали в качестве товара, с



которым у них ассоциируется данный товарный знак – виски, а 15,5% указали в качестве товара, с которым у них ассоциируется данный товарный знак - безалкогольные напитки.



Коллегия обращает внимание, что из вышеизложенного анализа следует, что такие товары как «безалкогольные напитки», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак и «алкогольные напитки» не являются однородными. Также коллегия учла и мнение самих потребителей об однородности сравниваемых товаров изложенных в исследовании, так согласно Диаграмме №18 (см. стр. 25) установлено, что значительная часть потребителей 49.9 % считают, что сравниваемые товары производятся различными, не связанными друг с другом компаниями.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, в материалы дела документы, а также социологическое исследование, в совокупности касаются

известности обозначений  в отношении товара «виски» и ассоциируются у потребителя с деятельностью другой компании, иным лицом - John Walker & Sons, а не с лицом, подавшим возражение, – компанией Диаджео Брэндс Б.В.

Относительно известности оспариваемого обозначения, то данное исследование содержит выводы, что свыше двух третей потребителей в целом (68,3%) не смогли указать лицо, с которым у них ассоциируется товарный знак

  
«» При этом половина потребителей (52%) среди тех, кто указал какое-либо лицо, с которым ассоциируется данный товарный знак (исключая тех 68,3% потребителей, кто ответил «не знаю»), указали лицо, с которым у них ассоциируется

  
товарный знак «» - John Walker & Sons (11,7% всех опрошенных), или Diageo (указали 4,8% потребителей всех опрошенных). Только каждый десятый (10%)

потребитель среди тех, кто указал какое-либо лицо, с которым ассоциируется данный товарный знак (исключая тех 68,3% потребителей, кто ответил «не знаю»), ассоциирует его с ИП Михайловым Якубом Рафиковичем.



«DODOK» (см. Диаграмму 11), почти половина (44,1 %) ошибочно ассоциирует его с John Walker & Sons (31,3%) и 12,8% с Diageo. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак у большинства потребителей не ассоциируется с деятельностью лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного, коллегия установила, что довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №729204 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью компании Диаджео Брэндс Б.В. не доказан.

В материалах возражения содержится довод о том, что использование в оспариваемом товарном знаке имитации известного бренда приводит к необоснованным конкурентным преимуществам правообладателя. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим глобально известные бренды, противоречит общественным интересам, следовательно, нарушает положения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что вышеизложенные доводы должны быть подтверждены соответствующими фактическими материалами, датированными до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие материалы не представлены, следовательно, указанный довод следует признать необоснованным.

Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация оспариваемого товарного знака, следовательно,

основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Вышеизложенный анализ, позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №729204 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат иному лицу и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №729204 недействительным полностью.**