

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 поступившее 10.02.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 726040, поданное компанией «Джэк Дэниэл’с Пропертиз Инк.», корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение, компания «Джэк Дэниэл’с»), при этом установлено следующее.

"Max & Jack's"

Регистрация оспариваемого товарного знака « **"Max & Jack's"** » с приоритетом от 12.12.2018 по заявке № 2018754930 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.09.2019 за № 726040 в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя компании «Премьер Бевереджис Пи.Би. Лимитед», Россия (далее – правообладатель). Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 06.07.2022 (Бюллетень №13), правообладатель сократил перечень товаров, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, при этом из перечня 33 класса МКТУ исключены товары "напитки алкогольные солодовые, кроме пива" и уточнена формулировка "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно слабоалкогольные напитки".

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 726040 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- принадлежащий лицу, подавшему возражение, бренд «JACK DANIEL'S» - самый популярный бренд виски из США, ежегодно продается более 6 млн. бутылок;
- бренд «JACK DANIEL'S» был основан более 150 лет назад в Теннесси, Соединенные Штаты Америки, мистером Джэком Дэниелом. Правопродшественники правообладателя и его лицензиаты длительное время рекламировали и продвигали виски «JACK DANIEL'S» и сопутствующие продукты, ссылаясь на "Мистера Джека", "дядю Джека", "джентльмена Джека" или просто "Джека", создавая у потребителей напитков «JACK DANIEL'S» чувство личной близости и дружбы с "Джеком", человеком, создавшим бренд, и сам продукт. В результате этих глобальных рекламных усилий общественность уже давно идентифицирует и называет виски «JACK DANIEL'S» и сопутствующие продукты только по имени "Джек", например, при заказывая "Джек со льдом" (виски «JACK DANIEL'S» подается на льду), "Джек с Coca-Cola" (виски «JACK DANIEL'S» смешивается с «Coca-Cola») или "Джек и имбирь" (виски «JACK DANIEL'S» смешивается с имбирным элем) в барах и ресторанах. Опираясь на глубокую привязанность публики к "Джеку", лицо, подавшее возражение, и его филиалы создали семейство брендов "Джек", включая «GENTLEMAN JACK» и «JACK HONEY» и другие. Регистрация товарных знаков в отношении «JACK» самого по себе и отдельно от «DANIEL'S» показывает важность «JACK» как доминирующей и идентифицирующей источник части серии товарных знаков «JACK DANIEL'S»;
- стоимость бренда «JACK DANIEL'S» в настоящее время превышает 6,3 миллиарда долларов США, и он был 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 год и за 2020

год. Как в 2019, так и в 2020 году виски «JACK DANIEL'S» были признаны самым продаваемым мировым брендом виски по версии спиртного бизнеса;

- «Jack Daniel's» вошел в 20 самых любимых брендов россиян (см. <https://top20brands.ru/ru/>), заняв первое место в категории "Крепкие алкогольные напитки" в 2018 и 2019 годах;

- результаты проведенного всероссийского опроса потребителей подтвердили широчайшую известность и высокую репутацию товарных знаков «JACK DANIEL'S» среди российских потребителей. Товарный знак «JACK DANIEL'S» как таковой знает абсолютное большинство потребителей (89,4%), при этом более четырех пятых (83,4%) он известен более четырех лет, то есть задолго до даты подачи заявки на оспариваемый знак;

- опрос также продемонстрировал, что более чем четыре пятых потребителей (88,5%) ассоциируют словесный элемент «JACK» в первую очередь именно с брендом «JACK DANIEL'S»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №183509, №144228, №95571, №218798, №229655, №262054, №340643, №379864, №384562, №1038359, №444342, №444343, №535523, №548955, №559368, №537637, №542294, №671532, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение;

- сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака «Max & Jack's» и противопоставляемых товарных знаков «JACK» и «JACK DANIEL'S» определяется полным фонетическим и визуальным вхождением товарных знаков «JACK» (отличительного элемента противопоставляемых товарных знаков «JACK») в отличительный словесный элемент оспариваемого товарного знака;

- словесный компонент "JACK", как является самостоятельным зарегистрированным товарным знаком компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.», так и является доминирующим элементом, вокруг которого выстроена вся серия знаков. Поэтому, знак «Max & Jack's» может с большой степенью вероятности рассматриваться потребителем как один из знаков этой серии;

- значимость элемента в обозначении зависит 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. При этом, различительная способность словесного элемента «JACK» следует уже из самой его регистрации в качестве товарного знака №183509;

- помимо этого, более чем четыре пятых потребителей (88,5%) ассоциируют товарный знак JACK в первую очередь именно с брендом «JACK DANIEL'S», что подтверждает его самостоятельную различительную способность в отношении продукции компании «Jack Daniel's Properties»;

- проведенный опрос потребителей также продемонстрировал и высокую степень сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков «Max & Jack's» и «JACK DANIEL'S», обусловленную в основном совпадением элемента «JACK», ассоциирующегося у потребителей в первую очередь с известным брендом «JACK DANIEL'S»;

- еще более серьезный риск ассоциаций и смешения показали ответы относительно сходства оспариваемого товарного знака с товарным знаком «JACK». Более четырех пятых потребителей (85,9%) считают, что товарный знак «Max & Jack's» ассоциируется с товарным знаком «JACK»;

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение «JACK», тождественное охраняемому в соответствии с Кодексом средству индивидуализации другого лица - словесному товарному знаку «JACK». Таким образом, независимо от оценки сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в целом, использование в оспариваемом товарном знаке элемента, тождественного / сходного до степени смешения со средством индивидуализации другого лица, в любом случае является самостоятельным и достаточным основанием для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака неправомерной;

- товары класса 33 класса МКТУ и часть товаров 32 класса МКТУ "пиво", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны

товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых, среди прочего, зарегистрированы и / или используются товарные знаки «JACK DANIEL'S»;

- товарный знак №726040 способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку воспроизводит в своем составе товарный знак «JACK», ассоциирующийся у потребителей с брендом «JACK DANIEL'S», и, соответственно, может создать у потребителя впечатление, что предлагаемые под знаком № 726040 «Max & Jack's» товары произведены компанией «Jack Daniel's Properties», либо имеют отношение к последней, что не соответствует действительности.

- риск введения потребителей в заблуждение усиливается и тем, что, как показано выше, бренд «JACK DANIEL'S» широко продвигается с использованием наименования «JACK» самого по себе и в составе различных словосочетаний, а также широко используется в названиях коктейлей именно как «JACK & [наименование]». Таким образом, оспариваемый товарный знак «Max & Jack's» укладывается в эту линейку использований, создавая впечатление, что маркируемый им напиток представляет собой коктейль на основе или со вкусом «JACK»;

- данные социологического опроса потребителей подтверждают довод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №726040 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

- (1) заявление президента компании «Джек Дэниэлс Пропертиз, Инк.» с приложениями;
- (2) распечатки фотографий;
- (3) аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер сравнительного восприятия товарного знака

«JACK» и товарного знака «JACK DANIEL'S с товарным знаком «MAX & JACK'S» среди потребителей России.

От правообладателя 13.04.2022 и 06.06.2022 поступили корреспонденции, содержащие отзыв на возражение. В упомянутых корреспонденциях указано следующее:

- правообладатель, не претендуя на сравнение с такой компанией, как «Джек Дэниэл'с Пропертиз Инк.» по масштабам и известности, также имеет значительное количество собственных товарных знаков, охраняемых во многих странах, продукция под которыми производится в значительных объемах и имеет широкую географию распространения (например, товарные знаки по свидетельствам №620423, №528408, №550499, №426790, №511931, №634033, №226404, №464457, №341648, №425476, №587897, №813933, №468635, №438824, №438825, №652578, №634624, №179570, №414433, №358425, №658277, №213478, №726031, №805023, №136231, №391583 и др.). Таким образом, правообладатель активно развивает собственные бренды и не имеет намерения использовать чужую репутацию, тем более, нарушать права третьих лиц;

- лицо, подавшее возражение, специализируется исключительно на производстве крепкого алкоголя (виски), именно в отношении этого вида товаров и зарегистрированы принадлежащие ему товарные знаки. В то же время специализация правообладателя - пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Производством крепкого алкоголя правообладатель не занимается. Таким образом, несмотря на формальную однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, реальное пересечение товаров на рынке отсутствует;

- оспариваемый и противопоставленные знаки не являются сходными. Не оспаривая, разумеется, важности такого признака сходства, как вхождение одного обозначения в другое, считаем необходимым отметить, что это все же только один из признаков, который должен рассматриваться в совокупности с остальными признаками, в первую очередь с общим восприятием знаков в целом, а также с учетом конкретных обстоятельств «вхождения» - месторасположения входящего элемента, его соотношения с другими частями знака и т.д.;

- возможность сосуществования товарных знаков при наличии вхождения одного обозначения в другое подтверждается огромным количеством зарегистрированных товарных знаков, подпадающих под данное определение. В качестве примера действуют следующие товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ, включающие слово «JACK»: товарный знак

JACK YVES

APPLE JACK

« ЖАК ИФ » по свидетельству №520643, знак «ЯБЛОЧНЫЙ ДЖЕК» по международной регистрации №1015030, товарный знак «Capitan Jack» по свидетельству №807406, товарный знак «Jack Sanders» по свидетельству №671359, товарный знак «BRUCE JACK» по свидетельству №755971, товарный знак «Capt'n Jack» по свидетельству №816299, товарный знак «YUKON JACK» по свидетельству №101391 и т.д.). Среди представленных выше знаков присутствуют товарные знаки, имеющие как минимум, не меньшее сходство с товарными знаками лица, подавшего возражение, чем товарный знак «Max & Jack's», причем предназначены эти знаки как раз для крепкого алкоголя, близкого к продукции оппонента;

- изложенной информации достаточно для того, чтобы опровергнуть утверждение о способности введения потребителя в заблуждение, тем более, что информация о напитке «Max & Jack's» широко представлена в сети Интернет, с указанием производителя - Московская пивоваренная компания, обладающего исключительной лицензией на использование данного товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, представлен социологический опрос. Около половины опроса составляют вопросы, связанные исключительно с фирмой «Джек Дэниэл'с Пропертиз Инк.», ее продукцией - виски «JACK DANIEL'S», с обозначением «JACK» и о связях и ассоциациях между этими названиями. Данные вопросы можно считать «подготовительными», поскольку к существу данного возражения они не имеют отношения. Причем эти вопросы идут в начале опросного листа, тем самым заставляя опрашиваемых запомнить название фирмы – «Джек Дэниэл'с Пропертиз Инк.», виски «JACK DANIEL'S», и обозначение «JACK», что неизбежно должно сказаться на ответах на дальнейшие вопросы, даже если до этого они не знали о виски «JACK DANIEL'S» и не были знакомы с фирмой «Джек Дэниэл'с Пропертиз Инк.».

Очевидно, что после того, как опрашиваемому задали десять вопросов о фирме «Джек Дэниелс» и виски «Джек Дэниелс», и, после этого, спросили с какой фирмой у него ассоциируется «Max & Jack's», многие из опрашиваемых (большинство из которых не были знакомы с напитком и товарным знаком «Max & Jack's») указали на «Джек Дэниелс», которого им «внушили» предварительными десятью вопросами. То же самое относится и к ответам об «ассоциации между товарными знаками в целом».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 726040.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2022, правообладателем был представлен социологический опрос, проведенный Фондом ВЦИОМ (4).

В корреспонденции от 15.07.2022 правообладателем были изложены следующие дополнения к отзыву на возражение:

- по заявлению правообладателя было произведено сокращение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до следующих товаров 32 класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; изотонические напитки; квасы; энергетические напитки, за исключением медицинского и диетического назначения; безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе, содержащие кофеин, таурин, за исключением медицинского и диетического назначения», товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно слабоалкогольные напитки; сидры; напиток медовый (медовуха)». Таким образом, перечень товаров, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №726040, был ограничен путем исключения крепких алкогольных напитков;

- оспариваемый и противопоставленные знаки не могут вызывать смешение. Указанный вывод подтверждается отчетом ВЦИОМ по результатам исследования мнения респондентов относительно смешения обозначения «Max & Jack's» с одной стороны, и обозначений «JACK», «JACK DANIEL'S», «GENTELMAN JACK», с другой

стороны, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей продукции под данными обозначениями;

- согласно отчету ВЦИОМ по результатам исследования мнения респондентов относительно смешения обозначений «Max & Jack's» и «JACK» 73% потребителей склоняются к мнению, что тестируемые обозначения применяются разными компаниями. По мнению подавляющего большинства участников исследования, данные обозначения в целом не сходны между собой по внешнему виду (75%), по звучанию (70%) и по заложенному в них смыслу (64%). Семь из десяти респондентов (70%) полагают, что тестируемые обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. Абсолютное большинство участников опроса (81%) склоняются к мнению, что не могли бы перепутать пивные напитки и крепкий алкоголь под данными обозначениями;

- согласно отчету ВЦИОМ по результатам исследования мнения респондентов относительно смешения обозначений «Max & Jack's» и «JACK DANIEL'S» 81% опрошенных склоняются к мнению, что данные обозначения применяются разными компаниями. Подавляющее большинство участников опроса считают тестируемые обозначения в той или иной степени не сходными между собой по внешнему виду (84%), по звучанию (82%) и по заложенному в них смыслу (74%). Восемь из десяти участников исследования (78%) отмечают, что данные обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. По мнению абсолютного большинства респондентов (87%), в целом они не могли бы перепутать пивные напитки и крепкий алкоголь под тестируемыми обозначениями;

- согласно отчету ВЦИОМ по результатам исследования мнения респондентов относительно смешения обозначения «Max & Jack's» и «GENTELMAN JACK» 77% участников опроса полагают, что данные обозначения используются разными компаниями. По мнению подавляющего большинства респондентов, тестируемые обозначения в целом не сходны между собой по внешнему виду (85%), по звучанию (80%) и по заложенному в них смыслу (74%). Три четверти участников исследования (77%) полагают, что данные обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. Абсолютное большинство опрошенных (85%)

склоняются к мнению, что не могли бы перепутать пивные напитки и крепкий алкоголь под данными обозначениями;

- таким образом, результаты отчета ВЦИОМ демонстрируют реальное отсутствие смешения обозначения «Max & Jack's» с обозначениями «JACK», «JACK DANIEL'S», «GENTELMAN JACK»;

- на рынке Российской Федерации не удалось выявить предложения к продаже алкогольных напитков, маркируемых товарным знаком «JACK» по свидетельству №183509, что свидетельствует об отсутствии данного товара на рынке Российской Федерации. Согласно информации с этикетки виски, маркированного противопоставленными товарными знаками «GENTELMAN JACK» и «JACK DANIEL'S», изготовителем виски является не компания «Джэк Дэниэл'с Пропертиз», а компания «JACK DANIEL DISTILLERY». Импортером на территорию Российской Федерации является ООО «Браун Форман Рус»;

- согласно информации в новостных каналах СМИ компания «BROWN-FORMAN», осуществляющая эксклюзивные поставки на территорию России виски, маркированного противопоставленными знаками, объявила об уходе с российского рынка в связи с проведением военной операции России на Украине. В этой связи, как отмечено в СМИ, товары, маркированные противопоставленными товарными знаками, пропадут с прилавков российских магазинов;

- при отсутствии товаров, маркированных противопоставленными знаками, отсутствует принципиальная возможность смешения товаров, маркированных оспариваемым и противопоставленными знаками товаров;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов о том, каким образом компания «Джэк Дэниэл'с Пропертиз Инк.» связана с производством и реализацией на территории России алкогольных напитков, маркированных противопоставленными знаками;

- единственной целью подачи возражения является не защита своих исключительных прав на товарные знаки, которыми лицо, подавшее возражение, не пользуется для маркировки производимых им товаров, а исключительно злоупотребление своим правом. То есть у лица, подавшего возражение, отсутствует

законный интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащему компании «Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед»;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Как следует из ранее указанного отчета ВЦИОМ, абсолютное большинство опрошенных респондентов не могли бы перепутать пивные напитки и крепкий алкоголь под тестируемыми обозначениями, что обуславливает отсутствие введения потребителя в заблуждение. Более того, как указано ранее, действия компании «Джэк Дэниэл'с Пропертиз, Инк.» по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку «Мах & Jack's» по основанию введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров не направлены на защиту своих прав и законных интересов. Отсутствие заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «Мах & Jack's» является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по указанному основанию;

- по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств: состоит ли "младший" (то есть имеющий более позднюю дату приоритета по отношению к сравниваемому товарному знаку) товарный знак из двух и более самостоятельных элементов; является ли какой-либо самостоятельный элемент "младшего" товарного знака сходным со всем обозначением "старшего" (то есть имеющего более раннюю дату приоритета по отношению к сравниваемому товарному знаку) товарного знака другого лица; зарегистрированы ли "младший" и "старший" товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг; вероятности смешения "старшего" и элемента "младшего" товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также иных факторов. При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав "младшего" товарного знака, в качестве товарного знака другого лица. Указанная правовая позиция нашла свое подтверждение в судебной практике, в частности по делам №№ СИП-166/2022, СИП-167/2022 и др.;

- согласно отчету ВЦИОМ, восемь из десяти респондентов (80%) не знакомы с товарным знаком «JACK». Только 7% указали, что оно знакомо им в отношении виски, в частности виски «Jack Daniels». 73% участников опроса затруднились назвать компанию, использующую данное обозначение для своих товаров. С учетом отсутствия смешения между обозначениями «Max & Jack's» и «JACK», а также в связи с отсутствием знания средним российским потребителем алкогольной продукции товарного знака «JACK», словесный элемент «Jack», входящий в состав оспариваемого товарного знака, не может восприниматься потребителем в качестве товарного знака лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

- изображения этикеток виски, маркированных товарными знаками «JACK DANIEL'S», «GENTELMAN JACK» (5);
- распечатки с интернет- сайтов СМИ об уходе «JACK DANIEL'S» с российского рынка (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2022, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка дочерних предприятий компании «Brown-Forman Corporation» (7);
- распечатка статей «Комиссия по ценным бумагам и биржам», «Brown-Forman» из сети Интернет (8);
- выписка из ЕГРЮЛ (9).

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

С учетом даты приоритета (12.12.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

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

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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 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.

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №183509, №144228, №95571, №218798, №229655, №262054, №340643, №379864, №384562, №444342, №444343, №535523, №548955, №559368, №537637, №542294, №671532, а также знак по международной регистрации №1038359, сходные, по мнению компании «Джэк Дэниэл'с», до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. В контексте пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, основывает свою позицию на наличии исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №183509, полностью входящий в состав оспариваемого знака. Кроме того, лицо, подавшее возражение, усматривает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в случае маркировки однородных видов товаров сравнимаемыми средствами индивидуализации.

Правообладатель оспаривает заинтересованность компании «Джэк Дэниэл'с» в подаче настоящего возражения, мотивируя свой довод следующим: лицо, подавшее возражение, не представило сведений о причастности к производству товаров, маркированных противопоставленными знаками, в СМИ содержится заявление компании «BROWN-FORMAN» об уходе с рынка Российской Федерации, на рынке Российской Федерации отсутствуют товары под противопоставленными знаками.

Вместе с тем, согласно пояснениям и материалам (7, 8, 9) лица, подавшего возражение, производство и продвижение виски, маркированного противопоставленными знаками, осуществляется группой аффилированных компаний, включающих компании «BROWN-FORMAN», «JACK DANIEL DISTILLERY», «Джэк Дэниэл'с», ООО «Браун Форман Рус», т.д. Лицо, подавшее возражение, имеющая принадлежность к вышеупомянутой группе компаний, производящей и продвигающей виски, осуществляет управление ее интеллектуальной собственностью, то есть имеет законный интерес в признании недействительным правовой охраны оспариваемому знаку.

Доводы об уходе с рынка Российской Федерации, а также отсутствии товаров, маркированных противопоставленными знаками на территории Российской Федерации, не ограничивают компанию «Джэк Дэниэл'с» в подаче настоящего возражения.

С учетом вышеизложенного, мнение лица, подавшего возражение, о нарушении исключительных прав на принадлежащие ему знаки, а также о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основе предшествующего опыта, является достаточным основанием для признания упомянутого лица заинтересованным в подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак « "Max & Jack's" » является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «M» и «J» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 32 МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; изотонические напитки; квасы; энергетические напитки, за исключением медицинского и диетического назначения; безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе, содержащие кофеин, таурин, за исключением медицинского и диетического назначения» и 33 классов «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно слабоалкогольные напитки; сидры; напиток медовый (медовуха)». Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 06.07.2022 (Бюллетень №13),

правообладатель сократил перечень товаров, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, при этом из перечня 33 класса МКТУ исключены товары "напитки алкогольные солодовые, кроме пива" и уточнена формулировка "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно слабоалкогольные напитки".

В возражении содержится мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со словесными и комбинированными знаками: "JACK" [1], "JACK DANIEL'S" [2], "GENTLEMAN JACK" [3], "JACK DANIEL'S SILVER SELECT" [4], «PEARL JACK» [5], "JACK DANIEL" [6], "JACK BY NAME, HONEY BY NATURE" [17],



[2],



[6],



[7],

[11],



[14],



[13],

[8],



[9],



[12],



[16],

”[12]. В товарном знаке [8] все цифровые и словесные обозначения кроме "Jack Daniel's old time" не являются предметом самостоятельной правовой охраны. В товарном знаке [9] неохраняемыми являются все слова, кроме "Jack Daniel's, old time, old №7. В знаке [10] неохраноспособными признаны все слова, кроме "Jack Daniel's, old time, lem motlow, old №7”. К неохраноспособным элементам знака [11, 16] отнесены все слова, кроме "Jack Daniel's", "old № 7". В знаке [13] неохраняемыми являются слова «Tennessee», «honey», «original recipe», в знаке [12] неохраноспособны слова «Bold smoth classic», «Tennessee Whisky», а в знаке [15] – «Rare Tennessee whisky». Правовая охрана противопоставленным знакам [1-4, 6-18] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ. Правовая охрана знаку [5] испрашивалась в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Следует отметить, что согласно данным, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2022 (Бюл. №3), знак [4] прекратил правовую охрану. Кроме того, согласно данным МБ ВОИС знаку по международной регистрации №1038359 [5] не была представлена правовая охрана на территории Российской Федерации (публикация 2011/21 Gaz, 16.06.2011, RU). В связи с изложенным, упомянутые знаки [4, 5] не подлежат учету при сравнении на тождество и сходство с оспариваемым товарным знаком.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал отсутствие его сходства с противопоставленными знаками [1-3, 6-18] по следующим причинам.

Оспариваемый товарный знак является словесным и произносится как «Макс энд Джэкс».

Как было указано выше, противопоставленные знаки [1-3, 6-18] являются словесными и комбинированными, при этом комбинированные знаки [8-13, 15, 16] являются многокомпонентными и состоят из нескольких графически и словесных элементов, являющихся, в том числе, неохранными элементами знаков. Вместе с тем, основную индивидуализирующую функцию в них несут именно словесные элементы «JACK DANIEL'S» [2, 8-13], «JACK» [1], «JACK DANIEL» [6, 18], «GENTLEMEN JACK» [3, 14-17], «JACK BY NAME. HONEY BY NATURE» [7], по которым потребители ориентируются в выборе необходимой им продукции. Очевидно, что указанные словесные элементы имеют произношение, отличное от слов «Макс энд Джэкс» оспариваемого товарного знака за счет различного количества и состава слов, а также различного количества букв и звуков, образующих сравниваемые словесные элементы.

Сравниваемые знаки несут совершенно различную смысловую нагрузку. Оспариваемый знак состоит из словесных элементов «Мах» и «Джэкс», объединенных знаком амперсанд «&», являющимся графическим сокращением латинского союза et («и»), также он называется «знаком, заменяющим союз и». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.translate.yandex.ru):

«Мах» имеет следующие значения: 1. имя Макс, 2. максимум, максимальный, 3. максимальное количество,

«Джэкс» имеет следующие значения: 1. имя Джэк, Джейк, 2. гнездо, разъем, розетка, штекер, 3. домкрат, таль.

Коллегия усматривает, что словесные элементы «Мах» и «Джэкс» воспринимается именно в качестве имен в силу выполнения их с заглавной буквы, что характерно для имен собственных.

Наличие элементов «'s» на конце слова «Jack» свидетельствует о притяжательном падеже, обозначающим принадлежность (<https://grammarway.com/ru/possessive-case>).

Таким образом, анализ элементов оспариваемого товарного знака в их совокупности позволяет сделать вывод о том, что данный знак представляет собой единое словосочетание, где все элементы объединены по смыслу и грамматически. Осмысленным трактованием элементов «Max & Jack's» являются словосочетания - «от Макса и Джэка», «Макса и Джэка». В целом, оспариваемый знак ассоциируется с продукцией каких-либо мужчин, которых зовут Макс и Джек.

Вместе с тем, линейка противопоставленных знаков [1-3, 6-18] ассоциируется прежде всего с конкретным лицом по имени Джек Дэниэлс (или Джэк), то есть с тем лицом, которое создало продукт и бренд. Так, согласно материалам возражения и affidavitu (1) компания «Джэк Дэниэл'с» продвигает производимую им продукцию во взаимосвязи с именем основателя бренда – Джэк Дэниэл, как бы заставляя потребителей чувствовать личное родство и дружбу с Джэком – создателем бренда и самого продукта. Согласно affidavitu (1) «маркетинг и продвижение виски «JACK DANIELS» всегда были сконцентрированы на исторических корнях продукта и его основания, Джэка Дэниэла».

Графически сравниваемые знаки имеют существенные отличия. Оспариваемый знак состоит из двух слов «Max» и «Jack's», помещенных в кавычки и объединенных знаком «&», при этом словесные элементы выполнены строчными буквами, только начальные буквы «M» и «J» - заглавные. Противопоставленный знак [1] запоминается благодаря только одному слову, входящему в его состав «JACK», выполненному заглавными буквами латинского алфавита. Знаки [2, 6, 18] содержат в своем составе два слова «JACK DANIEL'S» / «JACK DANIEL», то есть включают слова, которые визуально и композиционно отличаются от оспариваемого знака, кроме того, знак [18] отличает оригинальный шрифт его словесных элементов. Знак «GENTLEMEN JACK» [3] также имеет существенные графические отличия от оспариваемого знака, состоящие в наличии в его составе визуально протяженного словесного элемента «GENTLEMEN», следует также отметить

исполнение словесных элементов «GENTLEMEN JACK» заглавными буквами. Отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных знаков [14, 15], также включающих словесные элементы «GENTLEMEN JACK», усиливается за счет наличия в их составе дополнительных изобразительных элементов (в виде вензелей и рамки), а также словесных элементов («RARE TENNESSEE WHISKY»). Визуальная дина знака «JACK BY NAME. HONEY BY NATURE» [6] существенно отличается от оспариваемого знака, в состав знака [6] входят целых шесть слов, два предложения разделены точками. Графическое восприятие знаков [8-13], представляющих собой этикетки, принципиальным образом отличается от восприятия оспариваемого знака за счет различных композиций, включения в знаки [8-13] множества изобразительных и словесных компонентов. Словесный оспариваемый товарный знак «Мах & Jack's» отличается от знаков [16, 17], представляющих собой бутылку, с нанесенными на нее словесными элементами и/или изобразительными элементами, общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками, различно.

Учитывая вышеизложенную информацию, сравниваемые знаки признаются несходными по фонетическому, графическому, визуальным критериям сходства.

Лицом, подавшим возражение, указывается на сходство сравниваемых знаков за счет наличия в их составе словесного элемента «JACK». Вместе с тем, упомянутый элемент («JACK») помещен в оспариваемом знаке в конечную позицию, в то время как в большинстве противопоставленных знаков [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18] элемент «JACK» является начальным элементом знаков. Кроме того, указанный элемент в оспариваемом и противопоставленных знаках [2-3, 6-18] сопровождается иными словесными элементами. Что касается знака «JACK» [1], то он также отличается от оспариваемого товарного знака, представляющего собой словосочетание, в составе которого присутствуют дополнительные элементы, придающие данному знаку иное звучание, смысл и фонетическую длину. Изложенное приводит к различному фонетическому и визуальному восприятию сравниваемых знаков в целом. Вхождение одного обозначения в другое является лишь одним из признаков сходства сравниваемых обозначений, при этом в

рассматриваемом возражении наличие упомянутой совпадающей части «JACK» не является безусловным основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом.

Вывод об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных знаков [1, 2, 3] подтверждается данными социологического опроса Фонда ВЦИОМ (4), представленного правообладателем. Так, согласно отчету (4), по мнению подавляющего большинства участников исследования, обозначения «Max & Jack's» и «JACK» [1] в целом не сходны между собой по внешнему виду (75%), по звучанию (70%) и по заложенному в них смыслу (64%). Семь из десяти респондентов (70%) полагают, что тестируемые обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. Кроме того, согласно отчету (4) подавляющее большинство участников опроса считают обозначения «Max & Jack's» и «JACK DANIEL'S» [2] в той или иной степени не сходными между собой по внешнему виду (84%), по звучанию (82%) и по заложенному в них смыслу (74%). Восемь из десяти участников исследования (78%) отмечают, что данные обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. Также согласно отчету (4) по мнению подавляющего большинства респондентов обозначения «Max & Jack's» и «GENTLEMAN JACK» [3] в целом не сходны между собой по внешнему виду (85%), по звучанию (80%) и по заложенному в них смыслу (74%). Три четверти участников исследования (77%) полагают, что данные обозначения различны по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, отчета (1), то он содержит ряд существенных недостатков. Как указано выше, анализ сходства обозначений определяется на основании фонетического, графического, визуального критериев сходства. Однако, согласно отчету (диаграммы 15, 17) задавались следующие вопросы: «считают потребители или нет, что товарный знак «Max & Jack's» ассоциируется с товарным знаком «JACK DANIEL'S?»», «считают потребители или нет, что товарный знак «Max & Jack's» ассоциируется с товарным знаком «JACK?»», что не основано на критериальном аппарате определения сходства

обозначений. Употребление формулировки «ассоциируются» требует операционализации (операционализация понятий – это обязательный этап научного исследования, на котором необходимо установить связь между используемыми понятиями в научной работе и методиками, отобранными для измерения показателей).

Кроме того, коллегия усматривает, что содержание и порядок вопросов отчета (1) наводят респондентов на результат, который ожидает заказчик данного исследования. Исследование наводит респондентов на желаемый результат тем, что с самого начала опроса задаются вопросы, касающиеся известности обозначений «JACK DANIEL'S» и «JACK», а также товаров выпускаемых под этими обозначениями, вопросы, касающиеся компании, производящей виски («Джэк Дэниэл'с»). Так, с самого начала опроса потребители ориентируются на существование компании «Джэк Дэниэл'с» и производимых ею товаров, в связи с чем последующие ответы об ассоциировании оспариваемого и противопоставленных знаков между собой являются предсказуемыми.

Способ отбора респондентов в выборку не обладает достаточной строгостью, необходимой для исключения респондентов, которые не относятся к целевой аудитории исследования. Для соответствия заявленному необходимо было отбирать респондентов, которые являются одновременно потребителями как дорогостоящих напитков (производимых лицом, подавшим возражение), так и недорогих напитков (в возражении представлены изображения товаров правообладателя, а именно напитки низкой ценовой категории). Кроме того, необходимо было установить сам вид приобретаемых товаров, поскольку под сравниваемыми знаками производятся совершенно различные виды товаров – крепкие алкогольные напитки (виски), напитки на основе пива. Также, необходимо было уточнить частоту покупки каждого товара. Частота потребления целевых товаров неизвестна. Факт однократного потребления алкогольных напитков не является достаточным для определения целевой аудитории. В совокупности перечисленные особенности опроса (1) не позволяют полученным данным быть объективными и раскрывать поведение целевых потребителей.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым знакам, показал следующее.

В перечне противопоставленных знаков [1-3, 6-18] отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; изотонические напитки; квасы; энергетические напитки, за исключением медицинского и диетического назначения; безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе, содержащие кофеин, таурин, за исключением медицинского и диетического назначения» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ «пиво», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно слабоалкогольные напитки; сидры; напиток медовый (медовуха)» оспариваемого товарного знака однородны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно виски и смешанные алкогольные коктейли» знака [1], товарам 33 класса МКТУ «виски» знаков [2, 8, 9, 10, 11, 16], товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включая спирты, спиртные напитки, полученные перегонкой» знака [3], товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки, полученные перегонкой» знака [6, 12, 13, 14, 15, 17, 18], товарам 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, за исключением пива» знака [7] ввиду отнесения их к одной родовой группе – алкогольные напитки. Указанные виды товаров могут исходить из единого источника происхождения (компании, осуществляющей производство алкогольной продукции), быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, изготавливаться из одинакового сырья и реализовываться на соседних полках в магазинах.

Коллегией была установлена однородность части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по отношению к товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1-3, 6-18], вместе с тем, ввиду отсутствия сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте.

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

Товарный знак по свидетельству №726040 оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [1], зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Выше была установлена однородность товаров 32 класса МКТУ «пиво», а также товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; сидры; напиток медовый (медовуха); напитки алкогольные солодовые, кроме пива» оспариваемого товарного знака по отношению к товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно виски и смешанные алкогольные напитки».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Оспариваемый товарный знак представляет собой единую целостную конструкцию: словосочетание «Max & Jack's», где слова объединены по смыслу и грамматически, выполнены в одинаковой графической манере (в одну строку стандартным шрифтом), в связи с чем образуют неделимую конструкцию, объединяющую все элементы. Указанное препятствует тому, чтобы слова воспринимались независимо друг от друга. Таким образом, слово «Jack» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент

оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводится довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №726040 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках рассмотрения настоящего возражения было установлено, что сравниваемые знаки не являются сходными, что исключает вероятность смешения товаров, маркированных упомянутыми знаками в гражданском обороте.

Более того, коллегия усматривает, что материалами возражения не доказан факт восприятия товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как имеющих отношение к лицу, подавшему возражение.

Следует отметить, что в распоряжение коллегии не было представлено документов, свидетельствующих о фактическом столкновении сравниваемых знаков в гражданском обороте Российской Федерации, о реальных обращениях граждан, путающих товары под сравниваемыми обозначениями.

Что касается представленного affidavita президента компании «Джек Дэниэлс Пропертиз, Инк.» (1), то содержащаяся в нем информация является декларативной и не подтверждена фактическими материалами. Кроме того, большая часть документов, представленных в качестве приложений к affidavitu (1), содержит информацию на иностранном языке и ввиду отсутствия переводов не может быть принята в обоснование доводов лица, подавшего возражение. В рамках довода о несоответствии оспариваемого знака представлен скриншот публикации «Любимые бренды россиян» из сети Интернет. Вместе с тем, единичного скриншота

недостаточно для подтверждения соответствующего довода лица, подавшего возражение.

Представленные фотографии (2), а также скриншот отзыва потребителя продукции лица, подавшего возражение, не содержат дат, в связи с чем не могут быть соотнесены с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, не ясно, какое количество лиц ознакомились с ними. Таким образом, упомянутые документы (2) и отзыв также не могут быть приняты в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

С возражением не представлено материалов, отражающих долю товаров лица, подавшего возражение, на рынке Российской Федерации, с тем, чтобы установить насыщенность рынка продукцией компании «Джэк Дэниэл'с» и ее известности среди российских потребителей.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения документального подтверждения довода о способности у оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары.

Вместе с тем, социологический опрос (4) проводился, в том числе, с целью определения вероятности введения потребителя в заблуждение относительно производителя продукции под обозначениями «Max & Jack's», «JACK», «JACK DANIEL'S», «GENTLEMAN JACK». В рамках данного опроса было установлено, что восемь из десяти респондентов (80%) не знакомы с обозначением «JACK» [1]. Три четверти опрошенных (73%) затруднились назвать компанию, использующую данное обозначение для своих товаров. Кроме того, согласно опросу (4) 73% опрошенных респондентов склоняются к мнению, что обозначения «Max & Jack's» и «JACK» [1] применяются различными компаниями. Абсолютное большинство участников опроса (81%) склоняются к мнению, что не могли бы перепутать пивные напитки и алкоголь под данными обозначениями. Кроме того, восемь из десяти опрошенных (81%) склоняются к мнению, что обозначения «Max & Jack's» и «JACK DANIEL'S» применяются различными компаниями. Абсолютное большинство респондентов (87%) не могли бы перепутать пивные напитки и алкоголь под

данными обозначениями. Три четверти участников опроса (77%) полагают, что обозначения «Max & Jack's» и «GENTLEMAN JACK» используются разными компаниями. Абсолютное большинство участников опроса (85%) склоняются к мнению, что не могли бы перепутать пивные напитки и алкоголь под данными обозначениями. Таким образом, результаты опроса свидетельствуют об отсутствии вероятности ведения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается аналитического отчета (3), то выше приводились его недостатки. Помимо вышесказанного, результаты опроса не подтверждают мнение лица, подавшего возражение. В диаграмме 14 отчета (3) отображается уровень ассоциаций среди потребителей компании, которой принадлежит товарный знак «Max & Jack's», при этом, наибольшее число ответов (48,5%) относится к категории «не знаю». Иными словами, большая часть ответивших потребителей не знает, кем именно производятся товары под оспариваемым товарным знаком и, таким образом, нельзя сделать однозначный вывод об ассоциировании продукции под оспариваемым знаком с компанией «Джек Дэниэлс Пропертиз, Инк.». Кроме того, в диаграмме 20 отражены результаты ответов на вопрос «Считают потребители или нет, что товары, маркируемые товарным знаком «Max & Jack's» и товарным знаком «JACK», производятся одной и той же компанией, или связанными между собой компаниями, или разными независимыми компаниями?». Так, большая часть ответивших (31,7 %) полагает, что товары под сравниваемыми знаками производятся разными, независимыми компаниями, а 26,1% респондентов затруднились с ответом. 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.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода правообладателя о том, что действия компании «Джэк Дэниэл'с» по подаче настоящего возражения представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано 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 10.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №726040.