

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела поступившее 29.11.2024 возражение, поданное ООО «Ритейл Логистик», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731000, при этом установила следующее.

SKYJACK

Словесное обозначение «**СКАЙДЖЕК**» по заявке №2023731000 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731000 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «**JACK**», зарегистрированных на имя компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.», корпорация штата Делавэр, 4040 Сивик Сентр Драйв, Сьюит 528,

Сан-Рафаэль, штат Калифорния 94903, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №183509 (1) с приоритетом от 07.08.1998; свидетельство №886878 (2) с приоритетом от 05.03.2022; свидетельство №923016 (3) с приоритетом от 31.03.2022; свидетельство №921759 (4) с приоритетом от 30.03.2022; свидетельство №879651 (5) с приоритетом от 23.08.2021; свидетельство №821662 (6) с приоритетом от 19.09.2020; свидетельство №813803 (7) с приоритетом от 16.10.2020; свидетельство №671532 (8) с приоритетом от 22.06.2017; свидетельство №542294 (9) с приоритетом от 31.10.2013; свидетельство №537637 (10) с приоритетом от 11.10.2013; свидетельство №559368 (11) с приоритетом от 09.10.2013; свидетельство №548955 (12) с приоритетом от 24.09.2013; свидетельство №535523 (13) с приоритетом от 04.09.2013; свидетельство №384562 (14) с приоритетом от 28.03.2008; свидетельство №379854 (15) с приоритетом от 27.03.2008; свидетельство №218798 (16) с приоритетом от 10.01.2001; свидетельство №177264 (17) с приоритетом от 14.05.1997) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с международными регистрациями №1691912 (18) с приоритетом от 28.09.2022; №1691904 (19) с приоритетом от 28.09.2022; №1621731 (20) с приоритетом от 13.09.2021; №1617828 (21) с приоритетом от 26.08.2021; №1591689 (22) с приоритетом от 25.03.2021; №1590884 (23) с приоритетом от 25.03.2021; №1590785 (24) с приоритетом от 09.07.2021, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следует отметить, что на стадии экспертизы заявленного обозначения правообладатель противопоставленных знаков (1-24) выражал обеспокоенность относительно возможности регистрации товарного знака по заявке №2023731000, компанией «Ритейл Логистик».

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков (1-24) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные

напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, все вышеперечисленное, за исключением виски и продуктов, содержащих виски».

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-24).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023731000 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, все вышеперечисленное, за исключением виски и продуктов, содержащих виски».

На заседании, состоявшемся 03.04.2025, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности обозначения по заявке №2023731000 вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.»).

От представителя компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» поступила корреспонденция от 27.06.2025 с просьбой не принимать во внимание обращение данной компании, поступившее на стадии проведения экспертизы в отношении обозначения по заявке №2023731000.

От заявителя 20.08.2025 поступила консолидированная позиция по дополнительному основанию для отказа в регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака, доводы которой сводятся к следующему:

- выдача письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2023731000 на имя ООО «Ритейл Логистик» предполагает, что российский потребитель не может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. Данная позиция связана, во-первых, с сокращением перечня товаров по заявке, в силу которых не допускается использование товарного знака в отношении виски и напитков, содержащих виски, во-вторых, с внесением изменений в

SKYJACK

заявленное обозначение «**СКАЙДЖЕК**» и наличием различий между товарными знаками «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» и заявленным обозначением по заявке №2023731000, в силу которых слитное написание - то есть отсутствие в заявлении обозначении слова «JACK» - является достаточным для того, чтобы потребитель не относил напитки сторон к товарам одного производителя, в-третьих, с дизайном вина ООО «Ритейл Логистик», который в корне отличается от оформления виски «Джэк Дэниэлс»;

- применительно к продукции компании «Джек Дэниелс Пропертиз, Инк.» представление потребителя об изготовителе складывается исходя из того, что продукция данной компании - исключительно виски, Роспатент также ссылается только на виски; продукция «Джек Дэниелс Пропертиз, Инк.» имеет наименование состоящее из двух слов – «JACK» и «DANIEL'S». Рассматриваемая заявка с учетом внесенных в нее изменений: исключает такой товар как «виски» и любые напитки, содержащие виски; имеет обозначение, не включающее слово «JACK». Следовательно, никаких ассоциаций при виде названия «SKYJACK» для вина или любого другого напитка из заявленного перечня товаров по заявке (с учетом внесенных изменений) у потребителя не будет с виски «JACK DANIEL'S» и его производителем. Не может быть ассоциаций между названием товара, его производителем и обозначением, не сходным до степени смешения, в отношении товаров, обладающих средней степенью однородности. Производство вина (и других оставшихся в перечне заявки товаров) и виски требуют совершенно разной технологии, разного оборудования, разных разрешительных документов (лицензий)

и разных специалистов, то есть сокращение перечня товаров по заявке приводит к увеличению дистанции в ассоциациях потребителя и делает невозможным возникновение ассоциаций с производителем виски.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

2. распечатки информации из сети Интернет;
3. распечатки с образцами продукции заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.04.2023) поступления заявки №2023731000 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №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 соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

SKYJACK

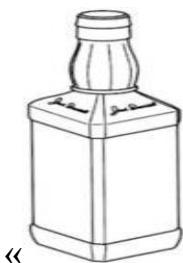
Заявленное обозначение «**СКАЙДЖЕК**» является словесным и выполнено на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Согласно дополнениям к возражению, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, все вышеперечисленное, за исключением виски и продуктов, содержащих виски».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктам 6 статьи 1483 Кодекса данному обозначению были противопоставлены знаки «**JACK**» (1), «**JACK**» (2), «**JACK DANIEL**» (10),



«**JACK DANIEL'S**» (6). «**JACK DANIEL'S TENNESSEE TRAVELERS**» (7). «**JACK**

DANIEL'S» (21), «*Jack Daniel*» (13), «GENTLEMAN JACK» (15), « GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY» (14), «JACK BY NAME. HONEY BY NATURE.» (8), «GENTLEMAN JACK» (16),



»

(9),



«

»

(12),



«

»

(18),



»

(20),

« **ДЖЕК ДЕНИЕЛС**

» (17), «



»

JACK DANIEL'S TENNESSEE
HONEY » (23), « JACK FIRE » (24),
правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица (компании «Джэк
Дэниэлс Пропертиз, Инк.») в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, компания «Jack Daniel's Properties, Inc.» корреспонденцией от 27.06.2025 отозвала обращение, направленное данным лицом на стадии экспертизы заявленного обозначения в качестве товарного знака, выражающее обеспокоенность относительно возможной регистрации товарного знака по заявке №2023731000. Более того, компания «Jack Daniel's Properties, Inc.», являющая правообладателем противопоставленных знаков (1-24), предоставила письмо – согласие [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне. Следует отметить, что соответствующее согласие было подписано Рашель М. Эндрюс, полномочия которой подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью от 29.04.2021. В предоставленной доверенности у данного лица есть следующие полномочия: «Поверенный уполномочен совершать все действия, а также заключать и подписывать все соглашения, акты и документы, которые он по своему усмотрению считает необходимыми, желательными или целесообразными от имени «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» для всех целей, связанных со всеми правами на интеллектуальную собственность «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.», включая,

помимо прочего, следующее: оформлять, предоставлять и/или получать время от времени все дополнительные документы, согласия, инструменты и дополнительные заверения, а также выполнять все другие разумные действия, которые могут быть обоснованно запрошены для реализации цели, намерения и духа настоящего поручения». Письмо-согласие Рашиль М.Эндрюс удостоверено нотариусом Калифорнии, округ Марин, Лизой А.Гобен, имеющей лицензию № 2344486. Согласно нотариальному свидетельству, нотариус указала, что к ней обратилась Рашиль М.Эндрюс, которая предъявила достаточные доказательства, подтверждающие, что она является лицом, чьё имя содержится в указанном документе (письме-согласии), и подтвердила, что она подписала документ, имея соответствующие полномочия, и посредством своей подписи, лицо, от имени которого она действовала, считается подписавшим данный документ. С учетом представленных документов, коллегия считает, что Рашиль М.Эндрюс была уполномочена компанией «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» на подписание письма-согласия [1].

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

SKYJACK

Так, заявленное обозначение «СКАЙДЖЕК» и противопоставленные знаки



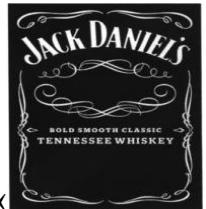
«**JACK**» (1), «**JACK**» (2), «**JACK DANIEL**» (10), «» (3),



«» (4),



«» (5),



(11),

«**JACK DANIEL'S**» (6), «**JACK DANIEL'S TENNESSEE TRAVELERS**» (7), «**JACK**

DANIEL'S» (21), «*Jack Daniel*» (13), «**GENTLEMAN JACK**» (14), «**GENTLEMAN**
» (15), «**JACK BY NAME. HONEY BY NATURE.**» (8), «**GENTLEMAN JACK**» (16),



«» (9),



«» (12),



«» (18),



«» (20),

«**ДЖЕК ДЕНИЕЛ'С**» (17),



«**JACK DANIEL'S TENNESSEE HONEY**» (19), «**JACK HONEY**» (22), «**JACK DANIEL'S TENNESSEE HONEY**» (23), «**JACK FIRE**» (24) не тождественны, а имеют фонетические, семантические и графические отличия.

Коллегией было учтено внесение заявителем изменений в заявленное обозначение.

SKY JACK

СКАЙ ДЖЕК,

Так, изначально на регистрацию было заявлено обозначение «**SKYJACK**

SKYJACK

которое впоследствии было изменено на «**СКАЙДЖЕК**», то есть словесные элементы «SKY JACK» и «СКАЙ ДЖЕК» были представлены в слитном написании, где слово «JACK» не выделяется в качестве самостоятельного элемента. С учетом внесенных изменений в заявленное обозначение, степень его сходства со знаками (1-24) снижается.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание ограничение заявителем перечня испрашиваемых к регистрации товаров 33 класса МКТУ до следующего перечня: «алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, все вышеперечисленное, за исключением виски и продуктов, содержащих виски». Таким образом, товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы знаки (1-24), представляют собой разные виды продукции.



Более того, фактическое оформление продукции заявителя («», «», «») и



правообладателя знаков (1-24) (например, «», «», «»)

и др.) свидетельствует об их различном композиционном, цветовом решении, наличии в сравниваемых обозначениях различных изобразительных и словесных элементов, в результате чего товары указанных лиц не могут быть смешаны российскими потребителями, а заявленные товары не могут восприниматься как товары компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.». Все указанные обстоятельства исключают вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1-24), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

Что касается основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то, как отмечалось выше, введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (компании «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.») является маловероятным с учетом внесенных в заявленное обозначение изменений, корректировки заявленного перечня товаров, выраженной в исключении всех товаров, относящихся к виски и содержащих виски, существенных различий в упаковке товаров заявителя и противопоставленной ему компании. С учетом вышеизложенных изменений в заявленное обозначение компания «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» посчитала возможным предоставить заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также отозвать обращение, поданное им на стадии экспертизы заявленного обозначения в качестве товарного знака. Таким образом, компания «Джэк Дэниэлс Пропертиз, Инк.» не усматривает предпосылок для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в случае маркировки заявленных товаров 33 класса МКТУ исследуемым обозначением. При этом доказательств обратного материалы дела не содержат. Резюмируя вышеизложенное,

коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2024, отменить решение Роспатента от 30.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023731000.