



14020015479959

900110100_38271368



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-112286/23-27-809

22 января 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2023года

Полный текст решения изготовлен 22 января 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем Вороиной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: МАСТ-ЕГЕРМАЙСТЕР СЕ (MAST-JAGERMEISTER SE)
(ЙЕГЕРМАЙСТЕРШТРАССЕ 7-15, 38296, ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛ, ГЕРМАНИЯ)
(JAGERMEISTERABE 7-15, 38296, WOLFENSBUTTEL, GERMANY)

ответчик 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (249038, КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ОБНИНСК ГОРОД, КОММУНАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 23,, СТР. 1А
ЗДАНИЕ АБК, 3-Й ЭТАЖ, КАБИНЕТ 5, ОГРН: 1164027063540, Дата присвоения
ОГРН: 11.10.2016, ИНН: 4025447648, КПП: 402501001)

ответчик 2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М"
(125475, ГОРОД МОСКВА, КЛИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ II
(КОМНАТЫ 9-13), ОГРН: 1147746779025, Дата присвоения ОГРН: 09.07.2014, ИНН:
7743931676, КПП: 774301001) о защите исключительных прав,

при участии: согласно протоколу;

УСТАНОВИЛ:

МАСТ-ЕГЕРМАЙСТЕР СЕ (MAST-JAGERMEISTER SE) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (далее – ответчик 1), ООО "АЛЬФА-М" (далее – ответчик 2) о запрете незаконного использования незаконного использования обозначений, сходных с товарными знаками по международным регистрациям № 788051, № 1287791, № 1291858, № 864433 на товарах, а именно ликер десертный Alter Neiler (Альтер Хейлер), в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, хранятся или перевозятся с этой целью, о взыскании компенсации за незаконное использование Товарных знаков в размере 314 863 548 руб.

Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал исковые требования к ответчику 1, заявил ходатайство об отказе от исковых требований к ответчику 2.

Представитель ответчика 1 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель ответчик 2 в судебное заседание явился, против ходатайства истца об отказе от исковых требований к ООО "АЛЬФА-М" не возражал.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Суд принимает отказ от исковых требований к ответчику 2, поскольку он соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При указанных обстоятельствах производство по делу в части исковых требований к ответчику 2 подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ. При этом повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Судебные расходы по государственной пошлине в отношении искового требования к ответчику 2 подлежат возврату из федерального бюджета в размере 70 % на основании ст. 333.40 НК РФ.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям №№ 788051, 1287791, 1291858, 864433 (далее - товарные знаки), зарегистрированные, в частности, для товаров 33 класса МКТУ, а именно для ликеров, в том числе травяных, ликеро-водочных изделий, в том числе на основе трав.

Товарные знаки охраняются в следующем виде:



Товарный знак № 788051



, товарный знак №1287791



товарный знак №1291858



, товарный знак №864433

Факт принадлежности истцу товарных знаков подтверждается выписками Международного бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС).

В обоснование заявленных требований истец указал, что ему из средств массовой информации стало известно, что ответчик 1 объявил о выпуске продукта под наименованием «Альтер Хейлер».

Указанная продукция приобретена истцом у ответчика 2, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра от 22.03.2023.

Истец считает, что ответчик 1 нарушил исключительные права истца на товарные знаки путем производства, хранения, предложения к продаже и продажи, а также хранения и перевозки ликера травяного под наименованием «Альтер Хейлер» (Alter Heiler), оформление которого сходно до степени смешения с товарными знаками и согласие на которое истец не давал.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение

с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковому (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными 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 этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что 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 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Судом произведен следующий комплексный анализ сходства до степени смешения спорной продукции ответчика¹ с товарными знаками истца.

Товарный знак №864433 представляет из себя вертикально ориентированный прямоугольник с закругленными углами сверху белого цвета. По всему контуру расположена полоса зеленого цвета с небольшим белым полем. По центру прямоугольник пересечен горизонтальной лентой оранжевого цвета. Выше ленты расположено золотое кольцо «вырастающее» из веток с листьями.

Товарный знак №1287791 представляет из себя вертикально ориентированные прямоугольник белого цвета, по всему контуру которых расположена полоса зеленого цвета с небольшим белым полем. По центру прямоугольник пересечен горизонтальной лентой оранжевого цвета. Выше ленты расположена фигура животного (олень с рогами на зеленом фоне), вписанная в золотое кольцо «вырастающее» из веток с листьями. Над головой оленя находится крест. Внутри ленты размещено наименование продукции - Jagermeister, Ниже ленты на этикетке представлено число используемых растительных компонентов, выполненное оранжевым цветом и выделенное шрифтом, и различные надписи на английском и немецком языках (неохраняемые), а также орнаментальные

элементы. В нижней части прямоугольника размещена горизонтально ориентированная линия оранжевого цвета со вписанной неохраняемой надписью.

Товарный знак №788051 представляет из себя объёмную фигуру бутылки из зеленого стекла прямоугольной в сечении (лицевая и задняя сторона бутылки длиннее боковых сторон) со скругленными углами, с покатыми плечиками. Выбитым наименованием продукции на боковой стороне бутылки, винтовой пробкой зеленого цвета с золотым пояском «короны» сверху, с вертикально ориентированной этикеткой на лицевой стороне, которая представляет из себя вертикально ориентированные прямоугольники белого цвета, по всему контуру которых расположена полоса зеленого цвета с небольшим белым полем. По центру прямоугольник пересечен горизонтальной лентой оранжевого цвета. Выше ленты расположена фигура животного (олень с рогами на коричневом фоне), вписанная в золотое кольцо «вырастающее» из веток с листьями. Над головой оленя находится крест. Внутри ленты размещено наименование продукции - Jagermeister, Ниже ленты на этикетке представлено различные надписи на немецком языке (неохраняемые). В нижней части прямоугольника размещена горизонтально ориентированная линия оранжевого цвета со вписанной неохраняемой надписью.

Товарный знак №1291858 представляет из себя объёмную фигуру бутылки из зеленого стекла прямоугольной в сечении (лицевая и задняя сторона бутылки длиннее боковых сторон) со скругленными углами, с покатыми плечиками. Выбитым наименованием продукции на боковой стороне бутылки, винтовой пробкой зеленого цвета с красной полосой, золотым пояском «короны» сверху, с вертикально ориентированной этикеткой на лицевой стороне (этикетка повторяет товарный знак истца №1287791).

Товар ответчика представляет из себя прямоугольную бутылку из зеленого стекла. Этикетка представляет из себя вертикально ориентированный прямоугольник с закругленными углами сверху белого цвета. По всему контуру расположена полоса зеленого цвета с небольшим белым полем. По центру прямоугольник пересечен горизонтальной лентой оранжевого цвета в котором размещена наименование Alter Neiler (товарный знак ответчика 1 № 807497), имеющим тонкую зеленую полосу снизу и сверху. Поверх и вдоль рамки идёт надпись, состоящая из повторяющихся слов. Над лентой находится два льва, держащие овалный щит, увенчанный шлемом. Щит разделен на 4 части, два красных и два черных в шахматном порядке (в одном черном поле вписана желтая монограмма "А", а во втором вписана желтая монограмма "Н", в одном красном поле рукоять меча, а во втором красном поле оливковая ветвь). Над щитом находится оранжевая лента, а над ней золотая ветвь.

Ниже ленты на этикетках представлено число, выполненное оранжевым цветом и выделенное шрифтом, и различные надписи на немецком языке (неохраняемые).

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 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.

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления № 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Суд отмечает, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Данная позиция согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу N СИП-108/2020, от 20.02.2021 по делу N СИП-458/2020.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

В ходе сравнения судом учтены все сходные и различные элементы обозначений.

Товарные знаки №№ 788051, 1287791, 1291858 являются комбинированными.

Вопреки доводам истца, словесное обозначение «Jagermeister» является доминирующим элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку.

Словесные обозначения «Jagermeister» и «Alter Heiler» имеют разное общее зрительное впечатление, обусловленное использованием разных литер, имеющих различное начертание, неодинаковое графическое написание букв, выполненных в принципиально разной шрифтовой графике. В данных словесных обозначениях отсутствуют совпадения в расположении букв по отношению друг к другу, образующих сходные буквосочетания.

Сравниваемые элементы содержат общие графические элементы – прямоугольник белого цвета, по всему контуру которых расположена полоса зеленого цвета с небольшим белым полем. По центру прямоугольник пересечен горизонтальной лентой оранжевого цвета.

Совпадает также форма сравниваемых изображений.

Центральным элементом композиции изобразительной части у истца в товарных знаках №1287791, №1291858, №788051 является фигура животного (олень с рогами на зеленом фоне), вписанная в золотое кольцо «вырастающее» из веток с листьями. В товарном знаке № №864433 элементом композиции изобразительной части является золотое кольцо «вырастающее» из веток с листьями.

Однако центральным элементом композиции изобразительной части продукции ответчика являются два льва, держащие овальный щит, увенчанный шлемом. Щит разделен на 4 части, два красных и два черных в шахматном порядке (в одном черном поле вписана желтая монограмма “А”, а во втором вписана желтая монограмма “Н”, в одном красном поле рукоять меча, а во втором красном поле оливковая ветвь).

Семантического и фонетического сходства сравниваемых изображений судом не выявлено.

Таким образом суд приходит к выводу о средней степени сходства сравниваемых товарных знаков и продукции истца, принимая во внимания лишь высокую степень визуального сходства, в отсутствие сходства фонетического и семантического.

Однородность товаров подтверждена материалами дела.

Между тем, детально проанализировав сходные и отличительные черты, сравнив общее впечатление, которое производят соответствующие объекты, суд не усматривает сходства до степени смешения товара ответчика и товарных знаков истца, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации")

По смыслу разъяснений, данных в абзаце тринадцатом пункта 162 Постановления Пленума N 10, опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара являются дополнительными доказательствами смешения (вероятности смешения) спорного и противопоставленных товарных знаков, которые подлежат учету после установления степени сходства обозначений и степени однородности товаров на стадии определения вероятности их смешения.

Следовательно, к оценке таких дополнительных доказательств можно переходить только после надлежащего анализа сходства сравниваемых средств индивидуализации и после установления однородности товаров, т.е. после исследования и оценки "обязательных" обстоятельств, влияющих на вывод о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Истцом в материалы дела представлены заключения специалиста АНО ДПО «Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики», аналитический отчет по итогам социологического исследования

российских потребителей, выполненного ООО «Аналитическая социология», отчет по исследованию, выполненного АНО «Левада-Центр», экспертное заключение ВЦИОМ.

В заключении специалиста аналитический отчет по итогам социологического исследования российских потребителей, выполненного ООО «Аналитическая социология», в приложении № 1 представлены вопросы, которые задавались потребителям. В данном заключении имеются следующие вопросы (6 том, ст. 88-89).

«Как вы считаете, бутылка ликера Alter Heiler сходна в целом или нет с товарным знаком Jagermeister, маркирующим ликер Jagermeister ? »

«Если вы считаете, что бутылка ликера Alter Heiler сходна в целом с товарным знаком Jagermeister, маркирующим ликер Jagermeister, то почему ? »

«Как вы считаете, бутылка ликера Alter Heiler и товарный знак Jagermeister, маркирующим ликер Jagermeister производятся/ принадлежат....? »

«Как вы считаете, существует или не существует вероятность того, что при и приобрести в магазине бутылку ликера Jagermeister, вы перепутаете и ошибочно купите бутылку ликера Alter Heiler ? »

Если, по вашему мнению, вы могли бы перепутать и ошибочно купить бутылку ликера Alter Heiler вместо бутылки ликера Jagermeister, маркированного товарным знаком Jagermeister, то почему? »

В отчете по исследованию, выполненного АНО «Левада-Центр» в приложении № 1 анкета представлены вопросы, которые задавались потребителям. В данном заключении имеются следующие вопросы (6 том, ст. 132-140).

«Сходны ли в целом, несмотря на отдельные отличия, или не сходны между собой данные бутылки по оформлению (внешнему виду) (Изображение А1 и Изображение А2)? »

«По Вашему мнению, чем именно сходны бутылки с таким оформлением (внешним видом) (Изображение А1 и Изображение А2)? (отметьте ВСЕ подходящее) »

«На Ваш взгляд, используется ли в оформлении ликера в бутылке с таким оформлением (внешним видом) (Изображение А2) фирменный стиль ликера в бутылке с таким оформлением (внешним видом) (Изображение А1)? (один ответ) »

Внесудебные отчеты, представленные истцом, оцениваются судом критически, поскольку соцопрос проведен с использованием наводящих вопросов, а сами вопросы выстроены в такой последовательности, что потребители ориентированы на определенные ответы, то есть у них складывается определенное оценочное мнение, что нарушает принципы объективности и нейтральности исследования. Последовательность вопросов не должна влиять на то, как потребителей ответит на дальнейшие вопросы.

Ответчиком в материалы дела представлены экспертное заключение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России» от 17.07.2023г., Заключение Автономной некоммерческой организации «Центр экспертных исследований рынка» №СИ-2901 -04 от 31.01.2023г., Заключение АНО ЦЭИР №ПСИ-2509-25 от 27.09.2023г., Заключение специалистов АНО ЦЭИР №ДТПИ-2109-24 от 27.09.2023г., Заключение патентного поверенного Рыбиной Н.А., Отчет о научно-исследовательской работе по результатам проведенного с «03» октября 2023 года по «21» ноября 2023 года социологического опроса среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше — потребителей таких товаров, как «ликеры, травяные ликеры, ликеро-водочные изделия на основе трав», выполненный ФГБОУ ВО РГАИС; Отчёт ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС на АНО «Центр экспертных исследований рынка»; Отчёт СПАРК на ООО «Аналитическая социология»; Ответ № 0-1111-30 от «24» ноября 2023 года на отзыв на Заключение № СИ-2901-04 от «30» января 2023 года по результатам социологического опроса среди жителей Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше - потребителей алкогольных напитков, а именно:

аперитивов, джестивов [ликеров и спиртных напитков], коктейлей, ликеров, напитков алкогольных, кроме пива, напитков спиртовых, настоек горьких (33 класс МКТУ).

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заслуживающими внимания следующие выводы, изложенные в отчете ФГБОУ ВО РГАИС.

По мнению абсолютного меньшинства респондентов (12%), элементы оформления товарного знака по международной регистрации № 1287791 «Jagermeister этикетка 1» используются только на бутылке «Alter Heiler». Остальные же респонденты (61%) полагают, что элементы оформления упомянутого товарного знака используются на некоторых или на всех бутылках из серии, в том числе на бутылках-эталонах, что свидетельствует о типичности внешнего вида бутылок ликеров, биттеров, присутствующих на рынке. Всего 11% опрошенных полагают, что товары под товарным знаком по международной регистрации № 1287791 «Jagermeister этикетка 1» и в бутылке «Alter Heiler» производит одна компания. Лишь 8% респондентов ответили, что примут напиток в бутылке «Alter Heiler» за напиток под товарным знаком по международной регистрации № 1287791 «Jagermeister этикетка 1».

С учетом полученных результатов можно сделать вывод об отсутствии социологических признаков факта использования на бутылке «Alter Heiler» товарного знака по международной регистрации № 1287791 «Jagermeister этикетка 1» или обозначений, сходных с ним до степени смешения.

По мнению абсолютного меньшинства респондентов (12%) элементы оформления товарного знака по международной регистрации № 1291858 «Jagermeister бутылка 1» используются только на бутылке «Alter Heiler». Остальные опрошенные считают (58%), что элементы упомянутого товарного знака используются на некоторых или на всех бутылках из серии, в том числе на бутылках-эталонах, что свидетельствует о типичности внешнего вида большинства бутылок ликеров, биттеров в целом.

При этом подавляющее большинство опрошенных (80%) считают внешний вид бутылок-эталонов ликеров, биттеров (общий внешний вид бутылки, форма этикетки, сочетание цветов и тонов на этикетке, шрифт надписей) в целом типичными для оформления этого вида напитков. Среди тех респондентов, которые не считают внешний вид бутылок типичным, лишь немногие опрошенные полагают, что бутылка «Alter Heiler» копирует товарный знак по международной регистрации № 1291858 «Jagermeister бутылка 1» по сочетанию цветов и тонов на этикетке (13%), по форме бутылки (12%), по общему внешнему виду (11%), по шрифту надписей на этикетке (10%), по форме этикетки (8%), по надписям на этикетке (8%), по названию напитка (5%). Подробнее распределение ответов и процент опрошенных, которые отметили, что бутылки не копируют друг друга по перечисленным признакам, см. в диаграмме 5. Абсолютное меньшинство респондентов (10%) полагают, что напитки под товарным знаком по международной регистрации № 1291858 «Jagermeister бутылка 1» и в бутылке «Alter Heiler» производит одна компания. Всего 9% респондентов ответили, что примут напиток в бутылке «Alter Heiler» за напиток под товарным знаком по международной регистрации № 1291858 «Jagermeister бутылка 1».

С учетом полученных результатов можно сделать вывод об отсутствии социологических признаков копирования или имитации бутылкой «Alter Heiler» внешнего вида товарного знака по международной регистрации № 1291858 «Jagermeister бутылка 1».

По мнению абсолютного меньшинства респондентов (12%), элементы оформления товарного знака по международной регистрации № 864433 «Jagermeister этикетка 2» используются только на бутылке «Alter Heiler». Остальные опрошенные (46%) считают, что элементы оформления упомянутого товарного знака используются на некоторых или на всех бутылках из серии, в том числе на бутылках-эталонах, что свидетельствует о типичности внешнего вида большинства бутылок ликеров, биттеров

в целом. Лишь 11% опрошенных полагают, что товары под товарным знаком по международной регистрации № 864433 «Jagermeister этикетка 2» и в бутылке «Alter Heiler» производит одна компания. Всего 9% респондентов ответили, что примут напиток в бутылке «Alter Heiler» за напиток под товарным знаком по международной регистрации № 864433 «Jagermeister этикетка 2».

С учетом полученных данных можно сделать вывод об отсутствии социологических признаков факта использования на бутылке «Alter Heiler» товарного знака по международной регистрации № 864433 «Jagermeister этикетка 2» или обозначений, сходных с ним до степени смешения.

По мнению абсолютного меньшинства респондентов (16%) элементы оформления товарного знака по международной регистрации № 788051 «Jagermeister бутылка 2» используются только на бутылке «Alter Heiler». Остальные респонденты (50%) считают, что элементы оформления упомянутого товарного знака используются на некоторых или на всех бутылках из серии, в том числе на бутылках-эталонах, что свидетельствует о типичности внешнего вида большинства бутылок ликеров, биттеров в целом. При этом подавляющее большинство опрошенных считают внешний вид бутылок-эталонов ликеров, биттеров (общий внешний вид бутылки, форма этикетки, сочетание цветов и тонов на этикетке, шрифт надписей) в целом типичными для оформления этого вида напитков (78%). Среди тех респондентов, которые не считают внешний вид бутылок типичным, лишь немногие опрошенные полагают, что бутылка «Alter Heiler» копирует товарный знак по международной регистрации № 788051 «Jagermeister бутылка 2» по сочетанию цветов и тонов на этикетке (14%), по форме бутылки (12%), по общему внешнему виду (13%), по шрифту надписей на этикетке (10%), по форме этикетки (14%), по надписям на этикетке (8%), по названию напитка (6%). Подробнее распределение ответов и процент опрошенных, которые отметили, что бутылки не копируют друг друга по перечисленным признакам, см. в диаграмме 13. Всего 10% опрошенных полагают, что товары под товарным знаком по международной регистрации № 788051 «Jagermeister бутылка 2» и в бутылке «Alter Heiler» производит одна компания. Только 10% респондентов ответили, что примут напиток в бутылке «Alter Heiler» за напиток под товарным знаком по международной регистрации № 788051 «Jagermeister бутылка 2».

С учетом полученных результатов можно сделать вывод об отсутствии социологических признаков копирования или имитации бутылкой «Alter Heiler» внешнего вида товарного знака по международной регистрации № 788051 «Jagermeister бутылка 2».

Принимая во внимание то обстоятельство, что вероятность смешения спорного товара с товарными знаками истца в данном случае отсутствует, ввиду того, что товар, производимый ответчиком и товарные знаки истца не ассоциируются друг с другом суд приходит к выводу, что материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, в связи с чем требование об уплате компенсации не подлежит удовлетворению. Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной в ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110, ст. 333.40 НК РФ. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, а также руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ от исковых требований к ООО "АЛЬФА-М" (125475, ГОРОД МОСКВА, КЛИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ II (КОМНАТЫ 9-13), ОГРН:

1147746779025, Дата присвоения ОГРН: 09.07.2014, ИНН: 7743931676, КПП: 774301001).

В указанной части производство по делу прекратить.

Возвратить МАСТ-ЕГЕРМАЙСТЕР СЕ (MAST-JAGERMEISTER SE) (ЙЕГЕРМАЙСТЕРШТРАССЕ 7-15, 38296, ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛ, ГЕРМАНИЯ) (JAGERMEISTERABE 7-15, 38296, WOLFENSBUTTEI, GERMANY) из дохода федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 200 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова