Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

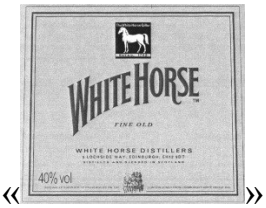
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.11.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МКР», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024773452, при этом установлено следующее.

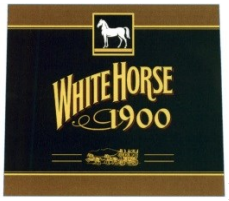
Комбинированное обозначение « 

» по заявке № 2024773452, поданной 04.07.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.10.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024773452. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «

» [1], «

» [2], «

» [3], «

» [4], «Уайт Хорс» [5], «WHITE HORSE» [6] по свидетельствам № 985667 с приоритетом от 12.07.2023, № 766473 с приоритетом от 18.05.2018, № 464847 с приоритетом от 11.10.2010 (срок действия продлен до 11.10.2030), № 186452 с приоритетом от 12.02.1998 (срок действия продлен до 12.02.2028), № 44333 с приоритетом от 29.11.1971 (срок действия продлен до 29.11.2031), № 31694 с приоритетом от 21.02.1966 (действия продлен до 21.02.2036), зарегистрированных на имя Диаджео Брэндс Б.В., Нидерланды, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 26.11.2025 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не может восприниматься как продолжение серии товарных знаков «WHITE HORSE», поскольку в основу серии противопоставленных знаков лег словесный элемент «HORSE», тогда как в заявленное обозначение включен словесный элемент «HORSEMAN», имеющий отличие как по фонетическому так и по семантическому признакам;

- словосочетание «BLACK HORSEMAN» имеет конкретное и понятное значение и переводится с английского языка как «ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК»; данная информация является общедоступной, поэтому, при желании, любой потребитель может ей воспользоваться;

- словесные элементы в противопоставленных товарных знаках «WHITE HORSE» переводятся как «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»;

- в сети Интернет выявлены ресурсы, на которых сравниваемые обозначения «BLACK HORSEMAN» и «WHITE HORSE» употребляются одновременно с их переводом на русский язык, что существенно облегчает восприятие обозначений потребителями без дополнительного обращения к онлайн-переводчикам (например, найден перевод песни «Black Horsemen» (King Diamond), сведения о населенном пункте Уайтхорс (англ. Whitehorse – «белая лошадь»), расположенном на реке Юкон в Канаде и другие);

- словесные элементы в сравниваемых обозначениях являются словосочетаниями, в которых главными являются существительные «HORSE» («ЛОШАДЬ») и «HORSEMAN» («ВСАДНИК»); даже без детального анализа понятно, что сходства между ними нет, равно как нет сходства между зависимыми словами «WHITE» («БЕЛАЯ») и «BLACK» («ЧЕРНЫЙ»);

- при этом «ЛОШАДЬ» – это животное из семейства лошадиных, рода лошади, одно из древнейших домашних животных; «ВСАДНИК» – тот, кто едет верхом; человек, едущий верхом на лошади; наездник; верховой;

- исходя из лексических значений словесных элементов «ЛОШАДЬ» и «ВСАДНИК», очевидно, что они имеют существенные семантические отличия, формирующие в сознании потребителя различные образы, которые ассоциируются непосредственно с человеком, едущим верхом на лошади («ВСАДНИК», «HORSWMAN») и с животным («ЛОШАДЬ», «HORSE»), поэтому они не могут быть сходными до степени смешения, но могут быть легко различимы потребителем;

- в заявленном обозначении изобразительные элементы играют важную роль, так как изобразительный и словесный элементы имеют примерно одинаковое положение с точки зрения доминирования в этикетках;

- в заявленном обозначении изобразительный элемент оригинален, что подтверждается тем, что не противопоставлен какой-либо товарный знак, изобразительный элемент достаточно крупный, и вместе с тем он существенно отличается от изображений в противопоставленных товарных знаках;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений дополнительно раскрывают заложенные в них смыслы: заявленное обозначение включает изображение всадника на коне, этот образ не требует дополнительного домысливания; противопоставленные товарные знаки включают изображение спокойно стоящей боком белой лошади;

- если бы речь шла о черном и белом всаднике или черной и белой лошади, тогда можно было бы применить такое основание смыслового сходства как противоположность заложенных понятий, но в данном случае речь идет о животном и человеке, что следует из обозначений, включая изобразительные элементы;

- изобразить всадника без лошади невозможно, так как изображенный мужчина уже не будет всадником, а будет пешим, поэтому изображение лошади в заявленном обозначении по смыслу носит второстепенный характер;

- заявленное обозначение является этикеткой, при этом степень связанности словосочетания с изобразительными элементами достаточно высокая и формируется не только за счет заложенного в них смысла, но и цветового решения (исключительно черный цвет);

- в заявленном обозначении словосочетание «BLACK HORSEMAN» имеет ряд особенностей, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках: оно размещено горизонтально и выполнено в две строки, буква «L» имеет свою стилистическую особенность, выраженную в удлиненном нижнем элементе, будто бы подчеркивающем букву «A», которая, в свою очередь, немного меньше по размеру относительно других букв, при этом голова всадника частично закрывает буквы «RS» в словесном элементе «HORSEMAN»;

- в противопоставленных товарных знаках словосочетание «WHITE HORSE» выполнено по дуге, более острой в начале и пологой в конце, буквы имеют удлиненные элементы, вытягивающие обозначение по вертикали;

- формы этикеток отличаются: этикетка заявленного обозначения выполнена в виде вертикально ориентированного прямоугольника, слегка зауженного к основанию, имеющего немного выпуклый верхний край; в противопоставленных

товарных знаках этикетки имеют иную либо прямоугольную форму без каких-либо дополнительных особенностей, либо квадратную и трапециевидную формы;

- необходимо учитывать наличие цветов или цветовых сочетаний, так как комбинированные противопоставленные товарные знаки, кроме черных и белых цветов, включают коричневый, красный, желтый, темно-желтый, серый цвета, отсутствующие в заявленном обозначении;

- изображения коня и лошади также существенно разнятся: в противопоставленных товарных знаках лошадь изображена боком, в то время как в заявленном обозначении лошадь развернута мордой и грудью вперед, из остального виден только круп с хвостом; в заявленном обозначении на лошади сидит всадник в шляпе, в правой руке которого находится хлыст, в левой возжи, которыми он управляет ретивым конем – подобные элементы в изображениях противопоставленных товарных знаков отсутствуют;

- разным является также размещение изобразительных элементов по отношению к словесным элементам: в противопоставленных товарных знаках изобразительный элемент размещен в верхней части этикеток, а словесные элементы под изобразительным, а в заявленном обозначении наоборот, сверху размещено словосочетание, а под ним – изобразительный элемент;

- сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление, что приводит к выводу об отсутствии их ассоциирования друг с другом в целом, а следовательно, об отсутствии их сходства;

- в оспариваемом решении указано только о наличии семантического и фонетического сходства, это можно считать согласием с отсутствием между сравниваемыми обозначениями графического сходства;

- словесный элемент «BLACK HORSEMAN» читается как «БЛЭК ХОСМЭН», а «WHITE HORSE» как «ВАЙТ ХОС», следовательно, обозначения имеют различный звукоряд в целом, не совпадают по большинству признаков фонетического сходства;

- визуальный обзор словосочетания заявленного обозначения начинается со словесного элемента «BLACK», но признаков сходства со словом «WHITE» оно не имеет;

- сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует, вхождение одного обозначения в другое также отсутствует;

- обозначения содержат ряд существенных отличий и особенностей, позволяющих индивидуализировать правообладателя противопоставленных товарных знаков и заявителя, что исключает ситуацию, при которой потребитель был бы введен в заблуждение относительно реализуемых товаров и воспринимал бы сравниваемые обозначения как принадлежащие одному и тому же лицу, реализующему товары;

- словесный элемент «HORSE» встречается во многих регистрациях на разных правообладателей, то есть обладает низкой степенью различительной способности, «размыт» среди различных правообладателей, а потому не может быть основанием для сходства («Red Horse», «COPPER HORSE», «PROUD HORSE ГОРДАЯ ЛОШАДЬ», «CELTIC HORSE», «TALL HORSE», «WILD HORSE», «English horse» по свидетельствам №№700029, 629267, 670659, 964189, 923205, 503854, 532789, 904692);

- факт одновременного использования элемента «HORSE» многими лицами может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначении для целей индивидуализации товаров и услуг;

- заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ товар «виски», так как именно и только в отношении виски приобрели известность противопоставленные товарные знаки, а также исключить виски из всех родовых наименований напитков 33 класса МКТУ, то есть, рассматривать в дальнейшем заявку в отношении следующих товаров: «аперитивы; арак; биттеры; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; водка анисовая; водка вишневая; гидромель [медовуха]; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; зельцеры алкогольные; коктейли; Кюрасао; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки

алкогольные зерновые дистиллированные, кроме виски; напитки алкогольные на основе сахарного тростника, кроме виски; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива и виски; напитки алкогольные солодовые ароматизированные сваренные, кроме пива и виски; напитки алкогольные, за исключением пива и виски; напитки алкогольные, содержащие фрукты, кроме виски; напитки на основе вина; напитки спиртовые, кроме виски; напитки, полученные перегонкой, кроме виски; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»;

- товары заявленного обозначения и товар, в отношении которого приобрели известность противопоставленные товарные знаки (виски), имеют разную технологию производства, ценовую категорию, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей;

- противопоставленные товарные знаки принадлежат правообладателю из недружественной страны; в текущей обстановке для государства интересы правообладателя из недружественной страны точно не выше, чем интересы отечественного предприятия, коим является заявитель по настоящей заявке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 14.10.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2024773452 в качестве товарного знака в отношении измененного перечня товаров 33 класса МКТУ, изложенного выше.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 28.01.2026 коллегией были приведены дополнительные информационные источники:

1. Распечатки https://winestyle.ru/whisky/white-horse/; https://alcofan.com/marka-viski-white-horse.html; https://t.rne/WineStreet_bot; https://www.rbc.ru/wine/news/6853c6eb9a7947450300480a; https://life.ru/p/1763849; https://new-retail.ru/novosti/retail/white_horse_i_eshche_dva_brenda_viski_budut_razlivat_v_podmoskove1339/; https://www.kommersant.ru/doc/5901438; https://decanter.ru/white-horse; https://amwine.ru/catalog/krepkie_napitki/viski/white-horse/; https://ru.inshaker.com/trends/lifestyle/viski-white-horse-vayt-hors-protivorechivyy-kupazhirovannyy-skotch-rodom-iz-shotlandii_3/; https://winesty

le.ru/articles/whisky/whisky-best-types.html https://www.cigarpro.ru/drinks/whisky/scotland/whitehorse/; https://ru.wikipedia.org/wiki/White_Horse_(ВИСКИ); https://www.kommersant.ru/doc/3540506; https://viskey.ru/viski-white-horse/; https://dixy.ru/product/viski-white-horse-kupajirovannyy-40-05-l-2000300881/; https://irecommend.ru/content/viski-white-horse; https://otzovik.com/reviews/shotlandskiy_viski_white_horse_kupazhirovanniy/; https://viskey.ru/viski-white-horse/; https://uswhiskeyreport.com/2020-san_francisco_world_spirtis_competition/; https://uswhiskeyreport.com/2020-san_francisco_world_spirtis_competition/; https://alcofan.com/marka-viski-white-horse.html; https://winestyle.ru/whisky/white-horse/; https://otzovik.com/reviews/shotlandskiy_viski_white_horse_kupazhirovanniy/; ttps://ru.inshaker.com/trends/lifestyle/viski-white-horse-vayt-hors-protivorechivyy-kupazhirovannyy-skotch-rodorn-iz-shotlandii; https://winezone.ru/news/krepkiy-alcohol/viski/reyting-znamenitih-marok-viski; https://wineretail.info/znaniya/2025/04/17/wr-rossijskij-ryinok-viski.-doli-brendov-v-prodazhax/; https://www.kommersant.ru/doc/5901438; https://swn.ru/articles/budushchee-bolshikh-peremeny-v-kategoriyakh-viski-i-roma; https://www.fontanka.ru/2021/12/16/70320719/; https://otzovik,com/reviews/shotlandskiy_viski_white_horse_kupazhirovanniy/; https://adella.ru/goods/foods/rejting-viski.html; https://www.retail.ru/news/nielsen-vodka-i-pivo-drayvyat-rynok-fmcg-8-fevralya-2023-225537/; https://new-retail.ru/novosti/retail/nielseniq_rossiyskie_brendy_alkogolya_voshli_v_top_samykh_bystrorastushchikh/;

2. Копии заключений к решениям Роспатента по результатам рассмотрения возражений, касающихся товарного знака / обозначения «BLACK HORSE».

В связи с указанными дополнительными материалами заявитель представил дополнительные пояснения, поступившие 17.04.2026, в которых отметил следующее:

- наличие в сети Интернет сведений о каком-либо товаре еще не свидетельствует о его популярности среди потребителей;

- степень известности товара, с наименованием которого сравнивается заявленное обозначение, относится к одному из дополнительных, факультативных признаков сходства и даже при высокой известности товара, такая известность не

может преодолеть отсутствие семантического, графического и фонетического признаков сходства между обозначениями;

- коллегией не представлены статистические данные, которые бы отражали количество запросов потребителей о виски «White Horse», но есть ссылка на сайт https://wineretail.info/znaniva/2025/04/17/wr-rossiiskij-ryinok-vi… с изображением диаграммы «Российский рынок виски. Доли брендов в продажах» по состоянию на 2024 год, на которой нет информации о виски «White Horse», что дополнительно может свидетельствовать о низком спросе указанной марки виски;

- отсутствие каких-либо рейтингов популярности виски «White Horse» по состоянию на 2026 год связаны, в том числе с тем, что производитель виски «White Horse» в 2022 году покинул рынок России;

- в настоящее время на российский рынок начинают выходить российские бренды, либо бренды, которые приняли решение продолжать работу с Россией: «в 2022, 2023 и 2024 годах вся тройка самых продаваемых брендов виски была представлена продуктами, производимыми на территории России»; «в топ-10 присутствуют и международные бренды (Johnnie Walker, Jack Daniel's, Ballantine's, Jim Beam), но они уже уступают российским производителям как по объемам, так и по стабильности продаж»;

- по итогам 2024 года отечественный виски впервые занял лидирующую позицию на российском рынке, обогнав по доле продукции иностранного производства (об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные участников рынка);

- снижение доли крупных международных брендов связано с ограничением поставок, которые осуществляются через параллельный импорт и в меньших объемах;

- в материалах коллегии рейтинги лучших марок виски датированы 2018 годом и 2022 годом, а заявителем представлены рейтинги 2025 года; рейтинги за пределами 3 лет являются неактуальными;

- коллегией дополнительно были приложены заключения, в одном из которых правообладателем товарных знаков «White Horse» оспаривалось действие товарного

знака «Black Horse», то есть имела место противоположность заложенных понятий, однако словосочетание «BLACK HORSEMAN» переводится как «Черный всадник» и не имеет ничего общего со значением противопоставленных товарных знаков («Белая лошадь»);

- заявленное обозначение не имеет сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, так как имеет отличия по всем трем признакам: фонетическому, семантическому и графическому; к тому же в материалы заявки № 2024773452 не поступало обращение от Диаджео Брэндс Б.В., Нидерланды (правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором было бы выражено опасение относительно возможной регистрации заявленного обозначения);

- в похожих ситуациях были учтены факты отсутствия в материалах заявок обращений третьих лиц, вынесены положительные решения о регистрации (например, заключение в отношении заявки № 2023769951; заключение в отношении заявки № 2021782333).

В подтверждение изложенных дополнительных доводов заявитель представил следующие материалы:

3. Копии заключений к решениям Роспатента по результатам рассмотрения возражений по заявкам №№2023769951, 2021782333.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.07.2024) заявки № 2024773452 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

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

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение « 

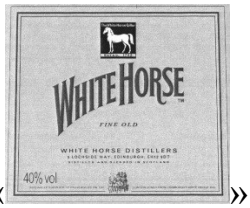
» является комбинированным, состоящим из графических элементов, а также из словесных элементов «BLACK HORSEMAN», выполненных заглавными буквами английского алфавита в две строки. Цветовое сочетание: черный, белый, серый.

Решение Роспатента от 14.10.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].

Коллегия учитывает, что в возражении от 26.11.2025 заявитель оспаривает решение Роспатента от 14.10.2025 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 33 класса МКТУ, а именно: «аперитивы; арак; биттеры; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; водка; водка анисовая; водка вишневая; гидромель [медовуха]; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; зельцеры алкогольные; коктейли; Кюрасао; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные, кроме виски; напитки алкогольные на основе сахарного тростника, кроме виски; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива и виски; напитки алкогольные солодовые ароматизированные сваренные, кроме пива и виски; напитки алкогольные, за исключением пива и виски; напитки алкогольные, содержащие фрукты, кроме виски; напитки на основе вина; напитки спиртовые, кроме виски; напитки, полученные перегонкой, кроме виски; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

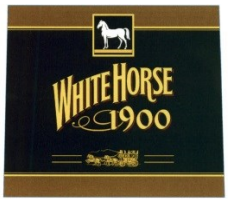
Противопоставленный товарный знак «

» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного стилизованным шрифтом словосочетания «WHITE HORSE» (англ. «белая лошадь»), над которым на фоне черного квадрата помещено стилизованное изображение белой лошади. Цветовое сочетание: красный, черный, белый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива); ликеры; сливочные ликеры; алкогольные эссенции и экстракты; продукты алкогольные для приготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак «

» [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы: этикетка обрамлена двойной рамкой; в верхней части этикетки размещена квадратная эмблема, в центре которой изображена белая лошадь; над и под изображением лошади расположены надпись «The White Horse Cellar», «Estab. 1742» (англ. «Погребок Белая Лошадь», «основано в 1742 г.»); в центре этикетки размещена надпись «White Horse» (англ. «Белая лошадь»); ниже размещены надписи «FINE OLD» (описание сорта виски); «WHITE HORSE DISTILLERS, 5 Lochside Way, Edinburgh, EH12 9DT» (название и адрес компании производителя виски в Шотландии); «distilled and blended in Scotland» (дистиллированно и смешанно в Шотландии); ниже расположен элемент «40 % vol» (указание на крепость продукта), а еще ниже – надпись «originally supplied to passengers on the London coach from the Edinburgh's White Horse Inn» (англ. «первоначально поставлялся пассажирам Лондонского экипажа из Эдинбургского отеля White Horse Inn»), в разрыве которой расположено изображение старинного конного экипажа. В решении о регистрации указано о дискламации элементов «Fine Old, Distilled and blended in Skotland, 40 % vol, 1742, estab., TM, 5 Lochside WAY, EDINBURGH, EH 12 9 DT.». Правовая

охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак «

» [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей центральную (более широкую, где располагаются графические и словесно-цифровые элементы, верхнюю и нижнюю части; при этом верхняя и нижняя части отделены от центральной части двойными линиями. В центральной части композиции расположен словесный элемент «WHITE HORSE» (англ. «Белая лошадь»), выполненный стилизованными буквами английского алфавита; ниже расположены цифры «1900» и графический элемент в виде завитка; над словесным элементом в квадрате расположено изображение белой лошади. В нижней части этикетки размещено изображение кареты, запряженной лошадьми, в карете – силуэты людей; справа и слева от кареты изображены тонкие параллельные полосы. Цветовое сочетание: черный, коричневый, красный, желтый, темно-желтый, белый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» с указанием элемента «1900» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный товарный знак «Уайт Хорс» [4] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак «

» [5] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, обрамленной двойной рамкой; в верхней части этикетки на фоне черного квадрата помещено

стилизованное изображение белой лошади и надписи «The White Horse Cellar», «Estab. 1742» (англ. «Погребок Белая Лошадь», «основано в 1742 г.»); над квадратом содержится надпись «WHITE HORSE DISTILLERS LTD GLASGOW» (название и адрес компании производителя); в центральной части стилизованным шрифтом выполнено словосочетание «WHITE HORSE» (англ. «Белая лошадь»), под которым помещены надписи «Scotch Whisky» (англ. «Шотландский виски»), «WHITE HORSE DISTILLERS LTD. Glasgow and London» (название и место нахождения компании производителя). Под прямоугольной этикеткой выполнена горизонтальная черта и под ней содержится надпись «DISTILLED, BLENDED AND BOTTLED IN SCOTLAND» (англ. «дистиллированно, смешанно и бутилированно в Шотландии»). Исключены из охраны все надписи, кроме «WHITE HORSE». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ – «шотландские виски».

Противопоставленный товарный знак «WHITE HORSE» [6] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – «шотландское виски».

Анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Прежде всего, следует отметить, что коллегия приняла во внимание позицию заявителя о важной роли изобразительного элемента, его значительном размере и связи с семантическим образом обозначения в целом, однако основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения признает словесные элементы «BLACK HORSEMAN», которые расположены в его верхней части и обращают на себя внимание потребителей, не составляющих устойчивого (неделимого) словосочетания, что определяет возможность самостоятельного вклада в восприятие обозначения не только совокупности этих слов, но и каждого из них.

В основе противопоставленных знаков [1-3, 5] лежит композиция из доминирующих элементов, объединяющих их в одну серию товарных знаков, а именно, сочетание выполненных на английском языке слов «WHITE HORSE», над

которыми на фоне черного квадрата помещено стилизованное изображение белой лошади.

Противопоставленные товарные знаки [4, 6] являются словесными и представляют собой словесное выражение упомянутого выше словосочетания «WHITE HORSE», выполненное соответственно в русском и английском вариантах, что определяет связь этих товарных знаков в глазах потребителя с серией этикеток [1-3, 5], при этом выделяя словесную составляющую как самостоятельный ориентир.

Фонетическое сходство словесных элементов «BLACK HORSEMAN» и «WHITE HORSE», вопреки мнению заявителя, все же обнаруживается за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу и наличия в них совпадающих слогов.

При этом следует обратить внимание заявителя на то, что смысловой критерий, в отличие от иных признаков, может иметь определяющее значение при оценке сходства, однако это не означает, что исследуется формальная разница переводов английских слов.

Коллегия поясняет, что при сравнительной оценке товарных знаков важно определить то, в каком семантическом значении воспринимаются потребителями соответствующих товаров сильные элементы исследуемых обозначений.

Сравниваемые сильные элементы «BLACK HORSEMAN» и «WHITE HORSE» содержат фонетически сходные слова «HORSEMAN» и «HORSE», являющиеся в примененном языке родственными ввиду того, что первое образовано от второго («HORSE» – лошадь, «MAN» – человек, «HORSEMAN» – человек на лошади, то есть всадник), из чего следует невозможность вывода об их безусловно разном смысловом восприятии потребителями.

Заявитель прав в том, что зрительный образ влияет на смысловую окраску обозначений, однако в рассматриваемой ситуации изображение всадника не ослабляет, а, напротив, усиливает семантическую связь со словом «HORSE», поскольку всадник без лошади не является всадником в полном смысле этого слова.

Именно наличие лошади составляет основу образа, а значит, по сути, служит каркасом для смыслового восприятия обозначения в целом, приводит к совпадению одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Что касается внимания заявителя на то, что изображения лошади в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-3, 5] имеют различия (в «старших» товарных знаках лошадь изображена стоящей боком, а в заявленном обозначении – с всадником, развернутая грудью вперед), то такие особенности не являются определяющими для зрительного восприятия, поскольку при сравнении комбинированных обозначений решающее значение имеет не детализация отдельного элемента, а общее впечатление, создаваемое композицией. При этом как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных комбинированных товарных знаках [1-3, 5] изобразительный элемент воспроизводит один и тот же образ – образ лошади. Независимо от ракурса или наличия всадника потребитель идентифицирует лошадь, что в совокупности с фонетическим и смысловым сходством слов «HORSEMAN» и «HORSE» усиливает ассоциацию обозначений.

Коллегия принимает во внимание указание заявителя на то, что значение слова «HORSEMAN» связано непосредственно с человеком, едущим верхом на лошади, а значение слова «HORSE» связано с лошадью, однако отмечает, что российским потребителям знакомы сложные слова, присутствующие также в русском языке, в связи с чем образованное соединением двух основ слово «HORSEMAN» при восприятии российским потребителем имеет более сильную связь с первой из двух частей, относясь к человеку именно на лошади.

Одновременно коллегия обращает внимание на то, что предложенное заявителем сравнение названной ситуации с разницей слов русского языка «всадник» и «лошадь» в данном случае некорректно, поскольку оно оторвано от представленного на регистрацию конкретного вида обозначения.

Более того, различие в первых словах «BLACK» и «WHITE» (в кириллическом варианте «Уайт»), с которых начинается прочтение доминирующих элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков,

отражает не простую разницу слов, а использование прямо противоположных цветов (черный и белый), что сам по себе относится к признаку смыслового сходства обозначений, так как создает в сознании потребителя знакомый образ путем не буквального воспроизведения, а противопоставления.

При таких обстоятельствах усматривается, что заявленное обозначение является сходным с товарными знаками [1-3, 5], поскольку имеет с ними общую схожую совокупность элементов (доминирующего элемента из двух слов, где первые называют противоположные цвета, а вторые связаны с лошадью, и изобразительного элемента, содержащего лошадь). В связи с этим сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом.

Что касается особенности словесных товарных знаков [3, 6], то они не влияют на общий вывод, поскольку эти товарные знаки входят в серию товарных знаков одного лица, не рассматриваются в отрыве от знакомого потребителю образа, создаваемого всей серией знаков.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «HORSE» приняты к сведению, однако в ходе сопоставления товарных знаков следует учитывать основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления) (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06).

Как следует из представленного анализа, довод заявителя о том, что смысловые образы и ассоциации, вызываемые заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-6], различны, не может быть признан убедительным. И в силу отмеченного общего впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями, несмотря на буквальное иное толкование входящих в их состав словесных элементов «HORSEMAN» и «HORSE», заявленное обозначение может быть воспринято как отсылка к противопоставленным товарным знакам.

Учитывая то, что противопоставленная серия знаков со словесными элементами «WHITE HORSE», обладая существенной различительной способностью, длительное время была популярной и узнаваемой среди алкогольной продукции в Российской Федерации (см. источники коллегии, приобщенные к протоколу от 28.01.2026), коллегия пришла к выводу о высокой степени ассоциирования заявленного обозначения и серии товарных знаков [1-6], несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-6], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «алкогольная продукция», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] способны смешиваться в гражданском обороте, что приводит к не соответствию заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что доводы о действиях правообладателя, связанных с «уходом» его с российского рынка, не относится к рассматриваемому вопросу, поскольку правовая охрана товарных знаков [1-6] является действующей. При этом то обстоятельство, что сведения об известности противопоставленной серии товарных знаков датированы более трех лет назад по отношению к моменту рассмотрения возражения, не имеет правового значения, поскольку имеющаяся оценка обозначения относится к конкретной заявке, поданной 04.07.2024, а к указанной дате актуальность данных рейтингов за 2018, 2022 гг. не являлась утраченной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2025, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2025.