


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.12.2023, поданное компанией ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК/ TBL Licensing LLC, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 951841, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по заявке №2022772287 с приоритетом от 10.10.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.07.2023 за №951847 в отношении товаров 01, 04, 05, 08, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32 и услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Арабкина Максима Борисовича, г. Новосибирск (далее – правообладатель).

В Роспатент 04.12.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6 (2), 9 (1) и 10 статьи 1483 Кодекса, статьи

10 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).


Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны на товарному знаку № 951847, поскольку считает, что данный знак ущемляет его исключительные права на серию сходных до степени смешения товарных знаков с элементом в форме дерева, охраняемых в отношении части однородных товаров, а также ущемляет его исключительные авторские права на произведение графического дизайна - логотип в форме дерева, которые возникли до даты приоритета оспариваемого знака;


- использование спорного знака индивидуальным предпринимателем из Новосибирска будет вводить в заблуждение потребителей относительно источника происхождения маркируемых им товаров и услуг, а также приведет к размыванию известного глобального бренда и наделению правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами на российском товарном рынке;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков с изобразительным элементом в виде дерева на горизонтальном основании, которые имеют более ранние даты приоритета по сравнению с оспариваемой регистрацией и пользуются правовой охраной в отношении однородных товаров 1, 18, 25 классов МКТУ, а именно:



товарный знак  по свидетельству №95013 с приоритетом от 01.04.1991, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ;



товарный знак  по свидетельству №163176 с приоритетом от 17.04.1998, зарегистрированный в отношении товаров 01, 03, 09, 14, 18 и услуг 42 классов МКТУ;



товарный знак по свидетельству №553652 с приоритетом от 05.10.2015, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- сопоставительный анализ вышеуказанных обозначений показывает, что они содержат фактически одинаковый изобразительный элемент в виде ветвистого дерева без листьев на горизонтальном основании, контуры которого ограничены окружностью, причем изображение дерева – единственный изобразительный элемент всех рассматриваемых товарных знаков, включая оспариваемую регистрацию;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что правообладатель оспариваемого знака, хотя и является российским индивидуальным предпринимателем, для индивидуализации своей деятельности избрал обозначение, включающее англоязычное словосочетание «OUTBACK CAMP» (в переводе на русский - «лагерь в глубинке»).

- на дату (10.10.2022) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака выбранный правообладателем логотип в форме ветвистого дерева давно и прочно стал ассоциироваться у российских потребителей с широко известным брендом «Timberland»;

- потребитель, знакомый с товарными знаками лица, подавшего возражение, и ранее многократно встречавший логотип в виде дерева в различных графических представлениях и комбинациях с товарным знаком «Timberland», с высокой степенью вероятности может ошибочно идентифицировать оспариваемый товарный знак с деятельностью лица, подавшего возражение;

- следовательно, оспариваемый товарный знак, включающий изображение ветвистого дерева без листьев на горизонтальном основании, должно быть признано сходным до степени смешения со всей серией противопоставленных товарных знаков;

- для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 Кодекса предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку, в данном случае, оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент, обладающий крайне высокой степенью сходства с противопоставленными товарными знаками, единственное

несущественное отличие, которое можно проследить, это использование правообладателем темно-зеленого цвета вместо черного, при этом противопоставленные изобразительные товарные знаки, входящие в состав спорной регистрации, обладают высокой различительной способностью в отношении пересекающихся однородных товаров 1, 18, 25 классов МКТУ;

- правообладатель противопоставленной серии товарных знаков с элементом в виде дерева обладает высочайшей репутацией в России и в мире в области производства одежды, обуви, головных уборов, сумок и прочих аксессуаров, а также оказывает услуги розничной торговли для целей реализации производимых им товаров. Эта известность и репутация существовали и на дату (10.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака, в подтверждение чего в возражении представлены сведения об истории компании лица, подавшего возражение, которая берет начало в 1952 году.

- широкое использование и известность серии противопоставляемых товарных знаков ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК повышает угрозу их смешения с оспариваемым знаком в однородной сфере деятельности;

- анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал, что сравниваемые товары 01, 18, 25 классов из перечня оспариваемой регистрации и товары тех же классов, для которых охраняется противопоставленная серия старших знаков подателя возражения, относятся к тем же родовым группам (химические вещества для пропитки с целью придания водонепроницаемости, сумки, одежда, обувь, головные уборы), имеют совпадающее назначение (защита тканей и иных материалов от промокания, переноска вещей, защита человека от неблагоприятных условий окружающей среды, соответственно), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей, т.е. являются однородными.

- серия знаков лица, подавшего возражение, зарегистрирована и охраняется в отношении разнообразных товаров 01, 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ, которые адресованы потребителям, ведущим активный образ жизни и увлекающимся туризмом, при этом все без исключения товары и услуги, включенные в перечень оспариваемой регистрации, имеют отношение к походному туризму и отдыху на природе, включая не только туристические сумки, одежду и обувь, но также и репелленты, топливные брикеты, походную посуду, вертела, гамаки, палатки, спальные мешки, продукты


питания и напитки, которые употребляют в походах, а также услуги по организации туристических поездок;

- все сравниваемые товары имеют совместную встречаемость в обороте, являются взаимодополняемыми, реализуются через специализированные магазины туристического и спортивного снаряжения, товаров для активного отдыха, туризма, охоты и рыбалки, а, значит, имеют общие каналы сбыта;

- при этом следует учитывать, что степень сходства сравниваемых товарных знаков является достаточной для их смешения, а учитывая, что оспариваемому товарному знаку противопоставлена серия товарных знаков с дополнительно приобретенной различительной способностью и длительной историей присутствия на российском рынке, анализ однородности товаров и услуг должен быть максимально строгим.

Несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:



- изображение в виде дерева «  » представляет собой произведение графического дизайна, исключительные имущественные авторские права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака и принадлежат лицу, подавшему возражение;

- при этом, как было указано выше данный элемент защищен правами на товарные знаки лица, подавшего возражения, и сходен с оспариваемым товарным знаком. Факты широкого использования произведения дизайна в форме дерева на территории России до даты приоритета оспариваемой регистрации изложены выше;

- оспариваемый товарный знак представляет собой незаконную переработку и использование чужого произведения графического дизайна без согласия правообладателя.

Несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- серия товарных знаков с элементом в форме дерева обладает высоким уровнем известности среди российских потребителей товаров для активного отдыха и туризма и ассоциируется у них с компанией лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, по запросу коллегии готово представить дополнительные доказательства известности бренда «Timberland» с логотипом в форме дерева (справки об объемах продаж, данные по затратам на рекламу), вместе с тем, расценивает данные сведения как свою коммерческую тайну, раскрывать которую не считает целесообразным, поскольку даже на основании общедоступной информации невозможно отрицать осведомленность потребителей о товарах для активного отдыха и туризма под брендом «Timberland» с логотипом в форме дерева на российском рынке.

В возражении также указано, что регистрация российским индивидуальным предпринимателем оспариваемого товарного знака с использованием чужого логотипа в виде дерева, должна рассматриваться как пример паразитической конкуренции, подпадающей под действие статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Правовая конструкция института недобросовестной конкуренции направлена на пресечение любых действий, представляющих собой злоупотребление субъективными правами либо осуществление каких-либо действий во вред потребителям, конкурентам и экономическому, и правовому порядку в целом в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

При установлении способности обозначения вводить потребителя в заблуждение учитываются, в том числе, сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что серия товарных знаков с изобразительным элементом в форме ветвистого дерева на горизонтальном основании имеет достаточно широкую известность и репутацию на глобальном и общероссийском

рынке товаров для активного отдыха и туризма, все старшие знаки неразрывно связаны с правообладателем противопоставленной серии знаков, поскольку продвижение изобразительного логотипа на постоянной основе сопровождалось упоминанием словесного знака «Timberland».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак будет вызывать у российских потребителей не соответствующее действительности представление о связи с глобальным брендом «Timberland» и его правообладателем. Способность знака создавать подобное представление усугубляется включением в его состав английского словосочетания «OUTBACK CAMP» (в переводе на русский язык - «лагерь в глубинке»). Таким образом, оспариваемый знак вряд ли будет ассоциироваться с деятельностью российского индивидуального предпринимателя, кем является правообладатель, который, разрабатывая свой комбинированный знак с изобразительным элементом в форме дерева, преследовал недобросовестную цель по получению незаслуженных конкурентных преимуществ, основанных на репутации противопоставленных знаков и произведения графического дизайна в форме дерева на российском рынке.

По указанным причинам, лицо, подавшее возражение считает, что оспариваемый товарный знак дополнительно подпадает под действие пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции и статьи 10 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951847 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- (1) копия официальной публикации о товарном знаке № 951847;
- (2) копии официальных публикаций сведений о противопоставленных знаках №№ 95013, 163176, 553652;
- (3) общедоступная информация об истории бренда Timberland, включая информацию с официального сайта <https://bootwood.com/> (ранее <https://timberland.ru/>);
- (4) информация о физических и онлайн-магазинах под противопоставленными знаками;

(5) копии документов, подтверждающих исключительные имущественные права подателя возражения на изображение дизайна в форме дерева, с переводом на русский язык.

(6) копия решения Роспатента по товарному знаку № 707167.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил свое несогласие с изложенными в нем доводами и привел следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «OUTBACK CAMP» разработан автором - индивидуальным предпринимателем Арабкиным М.Б;

- в противопоставленных товарных знаках №95013, №163176 и №553652 стилизованный образ дерева является единственным изобразительным элементом, а в оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующими в равной степени с изобразительным элементом по площади занимаемого места в обозначении являются слова «OUTBACK CAMP», которые также являются доминирующими по сравнению с изобразительным элементом в информационном воздействии на потребителя, так как слова «OUTBACK CAMP» обладают смысловым значением (загородный лагерь/ лагерь в глубинке), и потребитель может быть ознакомлен с товаром вместе со словесной частью товарного знака не только визуально, но и с помощью аудиосредств и легко запомнить его семантическое значение;

- в связи с вышеизложенным противопоставленные изобразительные товарные знаки №95013, №163176 и №553652 не могут быть признаны сходными до степени смешения с оспариваемым комбинированным товарным знаком №951847 в отношении однородных товаров, что подтверждается фактом регистрации оспариваемого комбинированного товарного знака №951847 в патентном ведомстве Российской Федерации при наличии действующих противопоставленных изобразительных товарных знаков №95013 (однородных товарам 25 класса МКТУ), №163176 (однородных товарам 1 и 18 классам МКТУ) и №553652 (однородных товарам 25 класса МКТУ);

- в связи с нахождением тождественного изобразительного элемента в виде дерева двух противопоставленных товарных знаков №95013, №163176 правообладатель оспариваемого комбинированного товарного знака №951847 согласен исключить из перечня товары 01, 18 и 25 классов МКТУ, однородные товарам противопоставленных товарных знаков;

- для проверки соответствия товарного знака №951847 пункту 9 статьи 1483 Кодекса законом предусмотрено подтверждение факта наличия исключительного права на объект авторского права, который окончательно устанавливается в суде с предоставлением сторонами доказательств, при этом произведение должно быть широко известно на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, предоставило доказательства своих авторских прав, однако правомерность и достаточность их может быть установлено только судом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №951847 в части товаров 04, 05, 08, 11, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32 и услуг 39 классов МКТУ.

К отзыву приложена выписка из ЕГРИП в отношении Арапкина М.Б.

С учетом даты приоритета (10.10.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №951847 включает в себя вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

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

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.


В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом, наличие которого правообладатель товарного знака по свидетельству № 951847 не оспаривает.

Товарный знак по свидетельству №951847 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее изобразительный элемент - изображение дерева с ветвистой кроной без листьев на символическом основании, при этом контуры изображения дерева ограничены окружностью, в которую оно помещено. Под изобразительным элементом помещены два словесных элемента «OUTBACK CAMP», выполненные заглавными буквами латинского алфавита одним из стандартных видов шрифта. Первый словесный элемент написан более крупным шрифтом, по сравнению со вторым. Данные слова расположены в две строки.

Оспариваемый товарный знак охраняется в белом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 класса МКТУ - химикаты для пропитки текстильных изделий.

04 класса МКТУ - брикеты топливные; растопка; торф брикетированный [топливо]; уголь древесный [топливо]; уголь каменный брикетированный; щепка древесная для использования в качестве топлива.

05 класса МКТУ - инсектициды; пестициды; репелленты.

08 класса МКТУ - вилки и ножи столовые пластиковые; ложки; ножи; ножи для мяса; ножи охотничьи; ножи разделочные; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов.

11 класса МКТУ - вертела; мангалы; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари уличные.

18 класса МКТУ - сумки; сумки для альпинистов; сумки женские; сумки пляжные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах.

20 класса МКТУ - матрацы; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель надувная.

21 класса МКТУ - вилки для барбекю; котелки походные; посуда для варки; шампуры металлические; щипцы для барбекю.

22 класса МКТУ - гамаки; палатки.

24 класса МКТУ - мешки спальные; полотенца текстильные.

25 класса МКТУ - ботинки спортивные; брюки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; носки; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда непромокаемая; пальто; парки; перчатки [одежда]; полуботинки; приспособления, препятствующие скольжению обуви; рубашки; сапоги; свитера; туфли; уборы головные.

29 класса МКТУ - консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые; мясо; сосиски; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; сыры; филе рыбное; экстракты мясные.

30 класса МКТУ - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; конфеты.

32 класса МКТУ - напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические.

39 класса МКТУ - организация круизов; организация перевозок по туристическим маршрутам.

Согласно доводам возражения товарный знак в отношении всех оспариваемых услуг способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой

ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Таких доказательств в материалах дела не имеется.

Коллегия отмечает, что фактических данных, касающихся производства представленных на скриншотах товаров, не представлено, следовательно, не имеется оснований для вывода о том, что производство рассматриваемых товаров осуществлялось непосредственно лицом, подавшим возражение (ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК/ TBL Licensing LLC, США), по его заказу и/или для него, что явилось бы основанием для признания указанного лица в качестве источника предлагаемых к продаже товаров. При этом деятельность по поставке товаров относится к услугам 35 класса МКТУ, которые в оспариваемом перечне отсутствуют.

Анализ представленных материалов (3), (4) в подтверждение указанного довода показал, что они касаются истории американского бренда «Timberland», права на который перешли к холдингу VF Corporation, при этом лицо, подавшее возражение (американская компания ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК/ TBL Licensing LLC) в этих материалах не упоминается.

Соответственно, из представленных документов не усматривается, каким образом осуществлялось фактическое использование сходного обозначения на территории Российской Федерации именно лицом, подавшим возражение, в отношении оспариваемых товаров и услуг, а также в каких объемах осуществлялась реализация товаров и оказываемых услуг под сходным обозначением, какие средства были затрачены на рекламу.

Таким образом, имеющиеся в деле доказательства не свидетельствуют о введении именно лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением, которое привело бы к возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между однородными товарами и услугами оспариваемой регистрации и лицом, подавшим возражение.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что по запросу коллегии готово предоставить дополнительные материалы, при этом отмечает что такие сведения, как справки об объемах продаж, данные по затратам на рекламу

расценивает как свою коммерческую тайну, раскрывать которую не считает целесообразным, то коллегия отмечает, что рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса), в связи с чем оценивает только те материалы, которые заявитель посчитал целесообразным представить.

С учетом изложенного, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 951847 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан материалами возражения.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака



требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса мотивирован его сходством до степени смешения с указанными выше товарными знаками:



с изобразительными товарными знаками

по свидетельству № 95013 и

по свидетельству №163176, зарегистрированными, соответственно, в отношении товаров 25 класса (всевозможные одежда, обувь и головные уборы для мужчин, женщин и детей) и товаров 01 класса (химические вещества для придания водонепроницаемости обуви, коже и другим материалам) и 18 класса (чемоданы, чемоданчики, кожаные ручные плоские чемоданчики (для книг, документов), кейсы, сумки, дорожные сумки, наплечные сумки, ранцы и прочие пристегивающиеся сумки, дорожные сундуки, портфели, папки, женские сумки, кошельки, бумажники, бумажники для кредитных карточек, ремни, кожаные обложки для книг для записей о встречах, адресных книг, записных книжек и чековых книжек, кожаные дорожные мешки и футляры для туалетных принадлежностей, кожаные шнурки для обуви, козырьки, именные бирки и цепочки для ключей, дождевые зонты), и с



комбинированным товарным знаком

по свидетельству №553652,

зарегистрированным в отношении товаров 25 класса (одежда, обувь, головные

уборы, в том числе белье нижнее, абсорбирующее пот, фартуки [одежда], галстуки-банты с широкими концами, штанишки детские [одежда], банданы [платки], халаты купальные, сандалии банные, тапочки банные, шапочки купальные, плавки, костюмы купальные, костюмы пляжные, обувь пляжная, пояса [одежда], береты, нагрудники детские, за исключением бумажных, боа [горжетки], корсажи [женское белье], белье нижнее, голенища сапог, сапоги, ботинки спортивные, подтяжки, бюстгальтеры, бриджи, лифы, козырьки для фуражек, шапки [головные уборы], ризы [церковное облачение], одежда для гимнастов, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, манто, кашне, воротники, пелерины [одежда], комбинезоны [одежда], грации, корсеты [белье нижнее], манжеты, одежда для велосипедистов, воротники съемные, кальсоны [одежда], подмышники, платья, халаты, наушники [одежда], эспадриллы, куртки рыбацкие, окантовка металлическая для обуви, бутсы, муфты для ног неэлектрические, союзки для обуви, накидки меховые, меха [одежда], габардины [одежда], штрипки, гетры, галоши, подвязки, пояса [белье нижнее], перчатки [одежда], туфли гимнастические, ботинки, каркасы для шляп [остовы], шляпы, повязки для головы [одежда], уборы головные, набойки для обуви, пятки для чулок двойные, каблуки, капюшоны [одежда], изделия трикотажные, стельки, куртки [одежда], джерси [одежда], сарафаны, пуловеры, трикотаж [одежда], полуботинки на шнурках, приданое для новорожденного [одежда], гамаши [теплые носочно-чулочные изделия], легинсы [штаны], ливреи, орари [церковная одежда], мантильи, костюмы маскарадные, митры [церковный головной убор], митенки, пояса-кошельки [одежда], одежда для автомобилистов, муфты [одежда], галстуки, приспособления, препятствующие скольжению обуви, одежда верхняя, блузы, пальто, одежда бумажная, шапки бумажные [одежда], парки, пелерины, шубы, юбки нижние, платочки для нагрудных карманов, карманы для одежды, пончо, пижамы, одежда готовая, подкладки готовые [элементы одежды], сандалии, сари, саронги, шарфы, платки шейные, шали, пластроны, вставки для рубашек, рубашки, туфли, манишки, шапочки для душа, изделия спортивные трикотажные, ботинки лыжные, перчатки для лыжников, юбки, юбки-шорты, тубетейки, маски для сна (одежда), туфли комнатные, комбинации [белье нижнее], подвязки для носков, носки, подошвы, обувь спортивная, подвязки для чулок, шипы для бутс, куртки из

шерстяной материи [одежда], костюмы, чулки, абсорбирующие пот, белье нижнее, свитера, боди [женское белье], футболки, колготки, части обуви носочные, тоги, цилиндры, брюки, тюрбаны, белье нижнее, трусы, белье нижнее, одежда форменная, вуали [одежда], жилеты, козырьки [головные уборы], плащи непромокаемые, ранты для обуви, комбинезоны для водных лыж, апостольники, сабо [обувь] и манжеты).



Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными



товарными знаками установлено на основании визуального сходства, которое обусловлено высокой степенью сходства изобразительных элементов: совпадением их внешней формы (крона, ветви, ствол, заключенные в окружность) смысловое значение (дерево с поднятыми вверх ветвями) и характер изображения (выполнены в виде стилизации). Незначительные визуальные расхождения не играют существенной роли для общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Однородность товаров 01, 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров, одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации, взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью.

При этом правообладатель не оспаривает сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками и в своем отзыве выразил готовность отказаться от товаров 01, 18 и 25 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №951847 положениям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным в отношении однородных товаров 01, 18 и 25 классов МКТУ.

Относительно мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то,


что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Анализ оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным материалам (5) авторское право на произведение




графического дизайна «  » возникло у компании Тимберленд (THE TIMBTRLAND COMPANY) 25 июля 1989 года на основании свидетельства о регистрации авторских прав в государственном реестре авторских прав Генерального Управления по Авторским Правам Мексиканских Соединенных Штатов, регистрационный номер 13045/89 от 25.07.1989, и передано лицу, подавшему возражение, на основании свидетельства о передаче прав, регистрационный номер 03-2014-022012390100-3 от 24.02.2014, то есть значительно ранее даты (10.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.




Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака  и



произведения дизайна «  » показал, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу того, что оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент, обладающий высокой степенью сходства с изображением дизайна



«  », в силу того, что внешняя форма (крона, ветви, ствол) сравниваемых изображений совпадает, совпадает смысловое значение (дерево с поднятыми вверх ветвями) и характер изображения (выполнены в виде стилизации).

При этом из отзыва правообладателя не следует, что он владеет какими-либо документами, которые подтверждали бы принадлежность правообладателю исключительных авторских прав на произведение дизайна в виде стилизованного изображения дерева.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 10 bis Парижской конвенции и статьи 10 Кодекса, обоснованное тем, что регистрация российским индивидуальным предпринимателем оспариваемого товарного знака, содержащего чужой логотип в виде дерева, должна рассматриваться как пример недобросовестной конкуренции, то коллегия отмечает следующее.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило соответствующие решения уполномоченного органа (суда или антимонопольного органа). Представленные лицом, подавшим возражения, материалы содержат лишь информационные сведения о его деятельности.

Установление в действиях правообладателя факта злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №951847 недействительным полностью.