

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.07.2022, поданное компанией TBL Licensing LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707167, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017752684 с приоритетом от 12.12.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.04.2019 за №707167 в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Хапсирокова Замира Анзоровича, Карачаево-Черкесская Республика (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №707167 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в зеленом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6 (2), 9 (1) и 10 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса и статьи 10 bis Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны на территории России товарному знаку по свидетельству № 707167, поскольку считает, что оспариваемый товарный знак ущемляет его исключительные права на серию сходных до степени смешения товарных знаков с элементом в форме дерева, охраняемых в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, ущемляет его исключительные авторские права на произведение графического дизайна - логотип в форме дерева, которые возникли до даты приоритета оспариваемого знака. Также лицо, подавшее возражение, полагает, что использование спорного знака индивидуальным предпринимателем из Карачаево-Черкессии будет вводить в заблуждение потребителей относительно источника происхождения маркируемых им услуг, а также приведет к размыванию известного глобального бренда и наделению правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами на рынке услуг 35 класса МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков с изобразительным элементом в виде дерева на горизонтальном основании, которые

имеют более ранние даты приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком, а



именно: по свидетельству №95013 с приоритетом от 01.04.1991 – (2),



по свидетельству №163176 с приоритетом от 17.04.1998 – (3),



по свидетельству №553652 с приоритетом от 05.10.2015 – (4);

- сопоставительный анализ знаков (1) и (2-4) показывает, что они содержат фактически одинаковый изобразительный элемент в виде ветвистого дерева без листьев на горизонтальном основании. Причем, изображение дерева – единственный изобразительный элемент всех рассматриваемых товарных знаков;

- на дату (12.12.2017) 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 (2-4);

- оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент, обладающий крайне высокой степенью сходства с противопоставленными товарными знаками

- 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 и прочих аксессуаров, включая, но, не ограничиваясь

очками, часами, а также оказывает услуги розничной торговли. Эта известность и репутация существовали и на дату (12.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака;

- история компании лица, подавшего возражение, берет начало в 1952 году. В 1973 году Натан Шварц выпустил первые кожаные желтые ботинки под названием "Timberland" и логотипом в форме ветвистого дерева, попавшие в последствие в качестве экспоната в Британский музей дизайна. 1988 году появляется первая одежда "Timberland". Первый выпуск одежды включал только мужскую коллекцию, затем, по прошествии нескольких лет, появились и женские коллекции, а в 1996 году впервые была создана детская коллекция одежды. Уже в 1994 году продукция "Timberland", сопровождаемая логотипом в форме дерева, была признана "брендом номер один" на мировом рынке одежды и обуви для активного отдыха. На сегодняшний день фирменные розничные магазины "Timberland", количество которых давно перевалило за тысячу, можно встретить во многих странах мира, в том числе и в России;

- 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 услуг показал следующее. Противопоставленный товарный знак № 163176 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «услуги магазинов розничной торговли», которые однородны следующим услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью*

розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных шитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные [оплата за клик]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку относятся к тем же родовым группам (розничная торговля, продвижение товаров, включая рекламу), имеют совпадающее назначение (продвижение товаров на рынке и продажи), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- при этом следует учитывать, что степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2, 3, 4) 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 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

принадлежат лицу, подавшему возражение, и возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- 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;

- правообладатель на соответствующее произведение дизайна не давал согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака;

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

- серия товарных знаков с элементом в форме дерева, принадлежащая лицу, подавшему возражение, обладает высоким уровнем известности среди российских потребителей услуг 35 класса МКТУ и ассоциируется у них с компанией лица, подавшего возражение. Почти в каждом крупном российском торговом центре можно найти корнер с вывеской, включающей противопоставленный логотип;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что по запросу коллегии готов представить дополнительные доказательства известности бренда "Timberland" с логотипом в форме дерева (справки об объемах продаж, данные по затратам на рекламу), вместе с тем, указывает, что расценивает данные сведения как свою коммерческую тайну, раскрывать которую не считает целесообразным, поскольку даже на основании общедоступной информации отрицать осведомленность потребителей о серии фирменных розничных магазинов "Timberland" с логотипом в форме дерева на российском рынке невозможно;

- оспариваемый товарный знак дополнительно подпадает под действие пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции, статьи 10 Кодекса, поскольку:

- регистрация российским индивидуальным предпринимателем оспариваемого товарного знака, содержащий чужой логотип в виде дерева, должна рассматриваться как пример паразитической конкуренции, подпадающей под действие статьи 10 bis Парижской конвенции;

- 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;

- как было отмечено выше, серия товарных знаков (1-3) лица, подавшего возражение, с изобразительным элементом в форме ветвистого дерева на горизонтальном основании, имеет достаточно широкую известность и репутацию на глобальном и общероссийском рынке услуг 35 класса МКТУ, товарные знаки (1-3) неразрывно связаны с правообладателем данных товарных знаков, поскольку продвижение изобразительного логотипа на постоянной основе сопровождалось упоминанием словесного знака "Timberland";

- по мнению лица, подавшего возражение, правообладатель, 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. Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой случай паразитарной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707167 недействительным полностью.

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

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №95013, №163176, №553652;
3. Распечатки с официального сайта <https://timberland.ru/> сведений об истории бренда Timberland, о магазинах TIMBERLAND в Москве и Санкт-Петербурге;
4. Распечатки с сайта Википедия сведений о компании Timberland LLC;
5. Сведения о свидетельстве регистрационный номер 13045/89 от 25.07.1989, зарегистрированного в Государственном реестра авторских прав Мексиканские Соединенные Штаты. Генеральное Управление по Авторским Правам о

принадлежности авторских прав лицу, подавшему возражение, на изображение дерева;

6. Свидетельство о передачи прав, регистрационный номер 03-2014-022012390100-3 от 24.02.2014 на изображение дерева;

7. Распечатки из сети Интернет сведений о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 27.09.2022 было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 24.10.2022, и 27.10.2022 уведомление о переносе даты заседания коллегии на 11.11.2022, которые согласно информации с сайта Почта России были возвращены почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

Коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

На заседание коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты приоритета (12.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №707167 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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 названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 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.

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Возражение подано американской компанией, которая является обладателем более раннего исключительного права на сходные товарные знаки по свидетельствам №95013, №553652, которые зарегистрированы в отношении товаров 25 класса МКТУ, и товарный знак по свидетельству №163176, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ «услуги магазинов розничной торговли», однородных части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, а также данная компания осуществляет деятельность, связанную с производством и продажей верхней одежды и обуви, и обладает исключительным правом на произведение дизайна (изображение дерева), сходного с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №707167 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде равностороннего треугольника, в центральной части которого расположен словесный элемент «ZAMA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в нижней части знака расположен неохраняемый словесный элемент «family company», в верхней части знака – изобразительный элемент в виде дерева.

Оспариваемый товарный знак (1) охраняется в зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление

деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;

управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Согласно доводам возражения товарный знак (1) в отношении всех оспариваемых услуг способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) 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 возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и

услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Анализ представленных материалов в подтверждение указанного довода показал, что лицо, подавшее возражение, является известной американской компанией по производству обуви. Сеть магазинов "Timberland" можно встретить во многих странах мира, включая Россию.

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

В представленных материалах также отсутствуют сведения о длительности и интенсивности рекламной кампании, сведения о дате открытия магазинов на территории Российской Федерации, социологического исследования в подтверждение указанного довода.

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 №707167 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса, в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №95013 с приоритетом от 01.04.1991 – (2) и



по свидетельству №163176 с приоритетом от 17.04.1998 – (3);



- по свидетельству №553652 с приоритетом от 05.10.2015 – (4).

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству №707167 в рамках пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса оспаривается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама*

телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные [оплата за клик]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «всевозможные одежда, обувь и головные уборы для мужчин, женщин и детей».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «услуги магазинов розничной торговли».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (4) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «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, бюстгалтеры, 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 съёмные, 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, тюбетейки, 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».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2, 4) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы».

Перечень оспариваемых услуг 35 класса МКТУ относится к родовой категории услуг «продвижение товаров».

При этом перечень оспариваемых услуг, за исключением услуги «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических

препаратов и материалов медицинского назначения», не содержит уточнение ассортимента товаров или сферу деятельности, в отношении которых оказываются оспариваемые услуги 35 класса МКТУ.

Таким образом, не могут быть признаны однородными товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 4), оспариваемым услугам 35 класса МКТУ, которые представлены без конкретизации реализуемых товаров или сферы деятельности, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»,* которые оказываются в отношении товаров, которые относятся к товарам 05 класса МКТУ, то есть оказываются в отношении не однородных товаров.

Данный вывод коллегии согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу №СИП–243/2020).

Что касается противопоставленного товарного знака (3), то правовая охрана ему предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«услуги магазинов розничной торговли»,* которые относятся к родовой категории услуг «торговля», где торговля – это отрасль хозяйства, экономики и вид экономической деятельности, объектом, полем действия которых является товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их подготовка к продаже.

К видам торговли относятся розничная и оптовая торговля, ярмарки, Интернет-торговля, аукционы.

К вышеуказанному роду услуг можно также отнести коммерческие операции, к которым, в том, числе, относятся торговые операции (<http://www.glossary.ru>)

Таким образом, услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3) однородны следующим оспариваемым услугам 35 класса МКТУ, а именно: *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-*

продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенистов для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку относятся к одной родовой категории услуг (торговая деятельность), имеют одно назначение (реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента), одни условия сбыта и круг потребителей.

Что касается другой части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных шитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенистов для рекламы; услуги рекламные [оплата за клик]»,* то данные услуги относятся к родовой категории услуг «реклама», ее назначение — это распространение информации словом и звуком на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условия сбыта — производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные

конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.; круг потребителей – теле-радио-аудитории, любые лица, в том числе и те, кто категорически не желал бы пользоваться услугами рекламы и не обращает на нее никакого внимания.

Таким образом, указанные выше услуги 35 класса МКТУ не однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (3), поскольку относятся к разным родовым группам услуг, имеют разное назначение и круг потребителей.



Анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных



товарных знаков « » (2), « » (3), « » (4) на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки (1) и (2, 3, 4) производят разное общее зрительное впечатление, так, противопоставленные товарные знаки (2, 3) выполнены в виде стилизованного изображения дерева, помещенного в круг, противопоставленный товарный знак (4) выполнен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены буквы «PR», выполненные в виде монограммы, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дерева, оспариваемый товарный знак (1) выполнен в виде равностороннего треугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ZAMA» и «family company» и изобразительный элемент в виде дерева. Сравниваемые знаки (1) и (2, 3, 4) также выполнены в разном цветовом сочетании (черно-белый цвет – зеленый цвет) и имеют разную внешнюю форму. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке (1) центральное положение занимает оригинальный словесный элемент «ZAMA».

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки (1) и (2, 3, 4) порождают в сознании потребителя разные образы, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями и, следовательно, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №707167 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака  (1) и противопоставленных

товарных знаков «  » (2), «  » (3), «  » (4) на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По смыслу положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака, а также установления, состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов и является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица.

В оспариваемом товарном знаке  изобразительный элемент в виде дерева расположен в верхней части знака отдельно от словесных элементов, в связи с чем воспринимается как самостоятельный элемент.

Поскольку противопоставленный товарный знак  (4) представляет собой композицию, состоящую из связанных между собой изобразительных элементов и буквенного элемента, в целом указанный товарный знак не является сходным с каким-либо элементом оспариваемого товарного знака.

Между тем, противопоставленные товарные знаки (2, 3) состоят только из единственного элемента — изображения дерева «  », в связи с чем, очевидно, что противопоставленные товарные знаки (2, 3) являются сходными с изобразительным



элементом оспариваемого товарного знака «», который воспринимается как самостоятельный элемент. Сходство сравниваемых изображений обусловлено тем, что совпадает их внешняя форма (крона, ветви, ствол) смысловое значение (дерево с поднятыми вверх ветвями) и характер изображения (выполнены в виде стилизации).

Вместе с тем, как было указано выше, товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2) не являются однородными оспариваемым услугам 35 класса МКТУ; услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (3), однородны части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №707167 положениям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, может быть признано правомерным только в отношении сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №163176 для части оспариваемых услуг 35 классов МКТУ, указанных выше.

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

Согласно представленным материалам [5, 6] авторское право на произведение



графического дизайна «» возникло у лица, подавшего возражение, 24.02.2014, то есть ранее даты (12.12.2017) 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 самостоятельный



изобразительный элемент «», который сходен 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 материалы дела не содержат документов, 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 29.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707167 недействительным полностью.