


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) 01.07.2024, поданное компанией ТБЛ Лайсенсинг ЛЛК/ TBL Licensing LLC, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 978836, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по заявке №2022782462 с приоритетом от 17.11.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.11.2023 за №978836 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Кахла Руслана Монировича, 301665, Тульская область, г. Новомосковск, Дружбы, д. 15, кв 33 (RU) (далее – правообладатель).

В Роспатент 01.07.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 6 (2), 9 (1) и 10 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны на товарному знаку № 978836, поскольку данный знак ущемляет его исключительные права на серию сходных до степени смешения товарных знаков с элементом в форме дерева, охраняемых в отношении однородных товаров и услуг, 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 Тульской области может привести 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 18, 25 классов МКТУ и услуг 35(42) классов МКТУ, а именно:




товарный знак  по свидетельству №95013 [1] с приоритетом от 01.04.1991, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ;



товарный знак  по свидетельству №163176 [2] 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 [3] 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;

- различительная способность изобразительного элемента в виде ветвистого дерева без листьев на горизонтальном основании, входящего в состав оспариваемого знака, очень высока. Это серийный знак, который длительное время используется совместно со своим словесным знаком «Timberland», причем используется как в стандартной черно-белой гамме, так и в ее инверсивном варианте;

- на дату (17.11.2022) 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, должен быть признан 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, при этом противопоставленные изобразительные товарные знаки, входящие в состав спорной регистрации, обладают высокой различительной способностью в отношении пересекающихся однородных товаров 18, 25 и услуг 35 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 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 18, 25 классов и часть услуг 35 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации и товары тех же классов, а также услуги магазинов розничной торговли, для которых охраняется противопоставленная серия старших знаков лица, подавшего возражение, относятся к тем же родовым группам (сумки, одежда, обувь, головные уборы, услуги по продвижению товаров), имеют совпадающее назначение, 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, реализуемых через физические и/или онлайн магазины розничной торговли. Из предшествующего опыта потребителям известно, что товары, маркированные противопоставленными знаками, адресованы потребителям, предпочитающим одежду, обувь, сумки и аксессуары для активного образа жизни;


- 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;

- наличие серии 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»;



- 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;

- 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:

- следовательно, оспариваемый товарный знак подпадает под действие пункта 9 статьи 1483 Кодекса и не подлежит охране в отношении всех и любых товаров и услуг, поименованных в свидетельстве о его государственной регистрации;

- Палата по патентным спорам Роспатента ранее уже выносила решения против товарных знаков третьих лиц, основанные на старших авторских правах лица, подавшего возражение. В частности, речь идет о решениях Роспатента от 11.01.2023, которым было признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707167 и от 05.04.2024, которым было

признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 951847.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978836 недействительным полностью.

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

- 1) копия официальной публикации о товарном знаке № 978836;
- 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;
- 7) копия решения Роспатента по товарному знаку № 951847.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва по его мотивам не представил, в заседании коллегии не участвовал.

На заседании коллегии от 11.10.2024 в дополнение к возражению была представлена копия свидетельства о регистрации авторских прав на изображение дерева.

С учетом даты приоритета (17.11.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №978836 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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.

Товарный знак по свидетельству №978836 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 «ЦВЕТУЩИЙ ВЕК» и «BLOOM CENTURY», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно 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-сером цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг:

18 класса МКТУ - альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы; визитницы; возжи; возжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; коврики для верховой езды; кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна

кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоразовые; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфиллин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры.

25 класса МКТУ - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-

чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки

[одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; 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; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого

бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; 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; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 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 стоек; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; 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 бизнесом временное; 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги

консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака



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



[1-2], зарегистрированными, соответственно, в отношении товаров 18

класса МКТУ (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), товаров 25 класса МКТУ (всевозможные одежда, обувь и головные уборы для мужчин, женщин и детей), а также в отношении услуг 42 класса МКТУ (услуги магазинов розничной торговли) и с комбинированным



товарным знаком [3], зарегистрированным 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, 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, пояскошельки [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 ботс, 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 стилизованными). Незначительные визуальные различия в данном случае

не играют существенной роли для общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Однородность товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров (изделия из кожи, сумки, чемоданы, зонты, одежда, обувь, головные уборы), одинаковым назначением, общим кругом потребителей, условиями их реализации, а также взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то часть услуг оспариваемой регистрации, которая относится к услугам по продвижению товаров для третьих лиц, а именно «агентства по импорту-экспорту; аренда кассовых аппаратов; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; распространение образцов; телемаркетинг; услуги лидогенерации; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» признана однородной услугам 42 класса

МКТУ товарного знака [2] «услуги магазинов розничной торговли» ввиду их принадлежности к одной родовой группе услуг, одному кругу потребителей, их взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ однородность не усматривается, поскольку они относятся к другим видовым и родовым группам услуг, а именно к услугам информационно-консультационным, бизнес-услугам, услугам рекламных агентств, кадровых агентств, офисных служб, следовательно, имеют иное назначение, круг потребителей и условия их реализации.

С учетом вышеизложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №978836 положениям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным в отношении однородных товаров 18 и 25 и части однородных услуг 35 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 TIMBERLAND 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 (17.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.




Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



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, наличие горизонтального основания) сравниваемых изображений является сходной, совпадает смысловое значение (дерево с поднятыми вверх ветвями), заложенное в изображения, а характер изображения (выполнены в стилизованном виде).

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978836 недействительным полностью.