

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112, поданное Ассоциацией торговых компаний «ТОГАС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**OFF-WHITE**» по заявке №2016707948 с приоритетом от 16.03.2016 зарегистрирован 16.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №609112 в отношении товаров и услуг 09, 18, 20, 24, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя компании Офф-Вайт ЛЛСи, с/о Джелфэнд, Реннерт энд Фелдмэн, ЛЛП, 360 Хэмилтон Авеню, #100 Вайт Плейнс, Нью Йорк, NY 10601 Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 16.03.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №6 за 2017 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №609112 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- Ассоциация торговых компаний «ТОГАС» является заявителем по двум заявкам №2019742097 и №2019742099 на товарные знаки со словесными элементами «Offmite» и «ОффМайт» для товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, при этом препятствием для регистрации указанных товарных знаков являются принадлежащие компании Офф-Вайт ЛЛСи товарные знаки «OFF-WHITE» по свидетельствам №609112, №608982, №736922, в том числе оспариваемый товарный знак;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков на стадии экспертизы выразил свою обеспокоенность относительно возможности предоставления правовой охраны товарным знакам по заявкам №2019742097 и №2019742099, указав на наличие их сходства с принадлежащими ему товарными знаками;

- Ассоциация торговых компаний «ТОГАС» является одной из лидирующих российских компаний на текстильном рынке, объединяя более тридцати компаний, выполняющих весь цикл работы по производству товаров, относящихся к 20, 24, 25, 27 класса МКТУ, которые затем доводятся до потребителей через магазины «ТОГАС» под товарными знаками лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, имеет право сохранять свои коммерческие тайны и не предоставлять документы об использовании принадлежащих ему товарных знаков, вместе с тем заинтересованность может быть основана на любом ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию, например, это может быть интерес по использованию обозначений в рамках договора коммерческой концессии;

- оспариваемый товарный знак «OFF-WHITE» имеет определенное смысловое значение (не совсем белый (об оттенке), см. Интернет [translate.google.ru](https://translate.google.ru), а также Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер, 1969, размещенный на сайте <https://dic.academic.ru>), для части товаров (услуг) оспариваемого товарного знака, которые не совсем белого цвета, указывает на вид и свойства (например, таких товаров как товары 20 класса МКТУ «подушки; подушки диванные; кровати, включенные в 20 класс МКТУ; матрасы, включенные в 20 класс МКТУ; обстановка мебельная»; товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; одеяла;

одеяла пуховые; наволочки; чехлы для подушек; накидки текстильные, включенные в 24 класс МКТУ; полотенца, включенные в 24 класс МКТУ; материалы драпировочные для стен текстильные; гобелены текстильные; занавеси, включенные в 24 класс МКТУ; занавески, включенные в 24 класс МКТУ; одеяла стёганые ватные, включенные в 24 класс МКТУ; юбки для кровати, включенные в 24 класс МКТУ» и для услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги, связанные с продажей товаров);

- для остальных товаров, которые имеют белый цвет, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно их вида и свойств, а именно цвета;

- обозначению, полностью состоящему из неохраноспособного слова «OFF-WHITE», не могла быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака без наличия доказательств приобретения различительной способности, однако таких документов в распоряжении экспертизы не имелось;

- компания Офф-Вайт ЛЛСи позиционирует себя как производитель элитной одежды «OFF-WHITE», относящейся к высокой ценовой категории и не доступной для большинства населения, в силу чего широкая известность этого обозначения как средства индивидуализации одежды для среднего российского потребителя вызывает сомнения (в частности, с учетом ее высокой стоимости), как и его известность для товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112 недействительным в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены сведения по экспертизе товарных знаков по заявкам №2019742097 и №2019742099, а также выдержки из словарно-справочных источников информации [translate.google.ru](http://translate.google.ru), <https://dic.academic.ru>.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №609112 в установленном порядке был извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ранее Роспатентом было принято решение от 07.08.2020 отказать в удовлетворении возражения Ассоциации торговых компаний «ТОГАС» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112, поданному по аналогичным основаниям;

- обозначение «OFF-WHITE» в переводе с английского языка имеет различные значения «грязно-белый; беловатый; тонированные белила; не совсем белый; от белого», по отношению к товарам и услугам 20, 24, 35 классов МКТУ требует рассуждения и домысливания, не воспринимается в качестве характеристики товара (услуги);

- существует множество товарных знаков (свидетельства №746264, №591655, №332758, №599775, №665769, №505062, №231036, №761789, №314311, №558895, №650328, №405923, №609053, №731437, №617512, №530669, №559522, 362540, №541022, №670041, №482919, №483596), содержащих в своем составе словесный элемент «WHITE», которым была предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ;

- оспариваемый фантазийный товарный знак «OFF-WHITE» не несет в себе никакой информации, которая могла бы вводить в заблуждение относительно качества товаров и их изготовителя, иного лицом, подавшим возражение, не доказано.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (16.03.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №609112 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 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.

Оспариваемый товарный знак «**OFF-WHITE**» по свидетельству №609112 с приоритетом от 16.03.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112 оспаривается в отношении следующих приведенных в перечне свидетельства товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ:

20 класс МКТУ - *подушки; подушки диванные; кровати, включенные в 20 класс; матрацы, включенные в 20 класс; обстановка мебельная; кольца для ключей неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические;*

24 класс МКТУ - *белье постельное; одеяла; одеяла пуховые; наволочки; чехлы для подушек; накидки текстильные, включенные в 24 класс; полотенца, включенные в 24 класс; материалы драпировочные для стен текстильные; гобелены текстильные; занавеси, включенные в 24 класс; занавески, включенные в 24 класс; одеяла стёганные ватные, включенные в 24 класс; юбки для кровати, включенные в 24 класс; флаги, за исключением бумажных;*

35 класс МКТУ - *услуги розничных продаж и продаж посредством сети Интернет, услуги магазинов по розничной продаже товаров и продаже товаров в режиме он-лайн.*

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №609112 на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что его единственным индивидуализирующим элементом является словесное обозначение «OFF-WHITE» английского происхождения, в переводе означающее «не совсем белый (об оттенке)» (см. Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер, 1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/971962/off-white>).

При обращении к иным словарно-справочным источникам коллегия выявила также следующие переводы обозначения «OFF-WHITE»:

«OFF-WHITE» - не совсем белый (об оттенке), белый цвет с желтоватым или сероватым оттенком, не совсем белый (об оттенке), см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng\\_rus/642390/off-white](https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/642390/off-white);

«OFF-WHITE» - не совсем белый, белый с желтоватым оттенком, см. Новый англо-русский словарь. 2013, [https://new\\_en\\_ru.academic.ru/60635/off+white](https://new_en_ru.academic.ru/60635/off+white);

Приведенные переводы из словарей свидетельствуют о том, что обозначение «OFF-WHITE» не описывает какой-то конкретный цвет, в силу неопределенности семантики не воспринимается в качестве признака, способного характеризовать товар или услугу.

В этой связи обозначение « **OFF-WHITE** » для всех указанных в перечне оспариваемого товарного знака товаров и услуг, в том числе товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ, не представляется возможным признать описательным. Кроме того, необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствует информация о том, что это обозначение необходимо для свободного использования в гражданском обороте всем производителям однородных изделий (оказываемых услуг) в качестве описательной характеристики.

Все вышеуказанное свидетельствует о недоказанности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, у коллегии нет оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112 в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанных выше обстоятельств также нет оснований для вывода о том, что оспариваемый фантазийный товарный знак « **OFF-WHITE** » по свидетельству №609112 вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о товарах или услугах, для индивидуализации которых он предназначен в гражданском обороте, в частности, для товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого

товарного знака требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве доказательства наличия заинтересованности в подаче настоящего возражения Ассоциация торговых компаний «ТОГАС» указала только на поданные заявки №2019742097 и №2019742099 на регистрацию товарных знаков «Offmite» и «ОффМайт» для индивидуализации товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ, признанных в ходе проведенной экспертизы сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20 (далее – справка СИП).

Так, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные

действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указывает на свою известность в гражданском обороте в качестве группы компаний по производству и введению в гражданский оборот товаров (услуг) 20, 24, 35 классов МКТУ, однако каких-либо фактических доказательств не приводит.

Факт же наличия поданных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по заявкам №2019742097 и №2019742099, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров (услуг), не является основанием для вывода о наличии заинтересованности в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609112.

Указанные обстоятельства сами по себе также являются основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №609112.**