

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2021, поданное компанией «Офф-Вайт ЛЛСи», Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742468 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018742468, поданной 02.10.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



Роспатентом 17.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742468 в отношении всех товаров 09, 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание, расположенных наискосок простых линий черного и белого цветов;
- заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «НО, Хелли Хансен АС», Мункедамсвайен 35, N-0250 Осло, Норвегия в отношении товаров, однородных заявлением (см. <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D20life>, https://www.decathlon.ru/fufajka-xwarm-detska-id_8371613.html?yclid=964877587590176766&utm_source=yandex_feed&utm_medium=pc&utm_campaign=yy_feed_alpine_skiing&utm_content=ch_yandex_direct|cid_37180224|gid_3689800790|ad_7018958585|ph_1019954|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_images.yandex.ru|devt_desktop|ret_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D8|geo_213|cf_0|int_|tgt_1019954|add_no|mrlid_14102|dop_&utm_term=#anchor_ProductTechnicalInfos, <https://sport-marafon.ru/catalog/spuskovaya-odezhda/kombinezon-helly-hansen-wc-speed-suit-graphite-blue/>, <http://hhrus.ru/tehnologii/lifa> и др.), в связи с чем, регистрация заявленного обозначения будет вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров. Заявленное и противопоставленное обозначения представляют собой расположенные наискосок линии черного и белого цветов, в связи с чем, имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству, и, таким образом, противопоставленные обозначения могут быть восприняты потребителем, как принадлежащие одному лицу;
- черно-белые полосы активно используются различными лицами на товарах, однородных заявлением (см. Интернет - <https://mamsy.ru/blog/sochetanie-poloski-v-odezhde/>, <https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/modnyi-trend-poloska/>, http://www.spletnik.ru/blogs/moda/68735_v-polosochku, <https://www.lyst.ca/bags/balenciaga-stripe-canvas-tote-bag/> и др.). С учетом вышесказанного, заявленное обозначение не может служить средством

индивидуализации для заявленных товаров, так как не может ассоциироваться у потребителя с каким-либо одним конкретным лицом;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих в себя изобразительный элемент в виде полосок по свидетельствам

№ 406467 (

продлен до 18.05.2027 г. [2], № 373759 () с приоритетом от 18.04.2007 г., срок действия регистрации продлен до 18.04.2027 г. [3], зарегистрированных ранее на имя «К-Сuisse Инк.», (корпорация штата Делавэр), 31248 Оак Крест Драйв, Уэстлейк Вилледж, Калифорния, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.01.2021 возражение, а также поступили 25.02.2021 дополнения, в которых заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.03.2020. Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

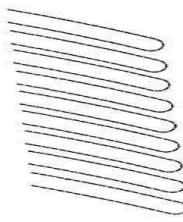
- компания «ХЕЛЛИ ХАНСЕН АС», предоставила письмо, в котором дает свое согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2018742468 в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ;

- заявителем представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения;

- заявитель был основан диджеем, креативным директором и бизнесменом Вирджилом Абло в Милане (Италия) в 2012 году. Компания преимущественно специализируется на создании уличной одежды с сезонной периодичностью. Брендовая одежда премиум класса, производимая Офф-Вайт ЛЛС и быстро стала всемирно популярной, начиная с 2013 года по настоящее время. Одежду бренда носят такие знаменитости как Рианна, Бейонсе, Jay-Z, Канье Уэст, Дрейк, Джастин Бибер, Ханна, Валерия, Полина Гагарина и др.;

- заявитель заслужил высокую деловую репутацию во всем мире в результате успешного маркетинга, продвижения товаров, а также сотрудничества с такими известными и популярными брендами, как Nike, Levi, Jimmy Choo, IKEA, Moncler, Browns, Warby Parker, Umbro, Timberland и др.;
- в 2019 г. заявитель совместно с французским брендом Vilebrequin разработал коллекцию одежды для плавания в 5 разных стилях. Заявляемое обозначение размещено на товарах этой коллекции;
- в 2018 г. заявитель сотрудничал с Converse, и разработал дизайн известной модели кроссовок «Chuck 70»;
- товары заявителя продаются престижными ритейлерами по всему миру. На территории Российской Федерации продажи осуществляются в ЦУМЕ, концепт-сторе KM20 <https://mvw.tsum.ru/brandyoff> white-895495.html, <https://www.km20.ru/blog/off-white-x-kjTi20-temporary-vol-2/> (Москва), ДЛТ <http://www.dlt.ru/about/> (Санкт-Петербург), а также в других магазинах, расположенных буквально на всей территории страны;
- приобрести продукцию заявителя на территории Российской Федерации можно также в онлайн-магазинах, в частности YOOX, KUPIVIP, AIZEL, JUSTBUTIK, ВАВОЧКА, AIR FASHION STORE, LEFORM и др., что позволяет утверждать о широкой известности;
- в приложениях представлена информация о списке контрагентов, участвующих в продажах товаров в Российской Федерации, об общих доходах заявителя от продажи товаров на территории Российской Федерации, а также копии счетов, подтверждающие поставки товаров заявителя в России с 2014 г. по настоящее время;
- бренд заявителя приобрел свою известность благодаря одежде с ярко запоминающейся графикой, обилием логотипов, в том числе благодаря полосатому обозначению, представляющему собой чередующиеся диагональные полоски, которые используются в трех вариантах;
- заявленное обозначение размещается практически на всех предлагаемых к продаже товарах, присутствует на ярлыках, этикетках, упаковке товаров;

- в приложениях представлены выдержки из международной прессы, в том числе публикации на территории Российской Федерации, в частности, в 2018 и 2019 годах всемирно известное издание GQ назвало заявителя самым влиятельным модным брендом в мире;
- основатель и креативный директор заявителя Вирджил Абло является наиболее влиятельным модным дизайнером в мире, что подтверждается многочисленными международными премиями и наградами;
- заявитель активно продвигает свои товары, маркированные заявлением обозначением, в социальных сетях: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, VIMEO и т.д.;
- за брендом заявителя пристально следят такие известные издания, как КОММЕРСАНТ СТИЛЬ, РБК, ГЛАМУР, ТАТЛЕР, HARPER'S BAZAAR, MARIE CLAIRE и т.д.;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] воспринимаются иначе по внешнему виду, не обладают симметрией. Обозначения в целом не сходны, несмотря, на наличие некоторых похожих графических признаков, поэтому вероятность введения потребителя относительно товаров и их производителя отсутствует;
- поскольку уже существует значительное количество зарегистрированных товарных знаков с полосками, даже незначительные их различия должны в достаточной степени придавать товарным знакам различительную способность. Так, в настоящее время существуют следующие товарные знаки в отношении товаров 25 класса МКТУ:



по свидетельству № 422227, приоритет от 06.07.2009, срок действия



регистрации продлен до 22.12.2029 г., по свидетельству № 354579, приоритет от 28.03.2007, срок действия регистрации продлен до 28.03.2027 г., правообладатель:



Пейдж, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки; по международной регистрации № 699437A, конвенционный приоритет от 08.06.1998 г.,



правообладатель: adidas AG; по международной регистрации № 1351022, конвенционный приоритет от 11.07.2016 г., правообладатель: Spinnova Oy,



Финляндия; по международной регистрации № 1032939, конвенционный приоритет от 25.01.2010, г., правообладатель: Skechers U.S.A., Inc. II, США.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки [оптика]; очки солнцезащитные; футляры для очков и солнцезащитных очков; сумки для переносных компьютеров; чехлы и сумки для переноски; футляры, чехлы для мобильных телефонов; чехлы для мобильных телефонов; каски защитные, шлемы защитные», 18 класса МКТУ «сумки универсальные; саквояжи; багаж; чемоданы [багаж]; сумки для гимнастики; сумки спортивные; клатчи (сумочки, которые нужно держать в руке или подмышкой); кошельки, портмоне; сумки женские; сумки через плечо; сумки хозяйствственные; сумки пляжные; бумажники; визитницы; рюкзаки; сумки курьерские; плечевые сумки (большие сумки через плечо, сумки для документов); портфели [кожгалантерея]; зонты», 25 класса МКТУ «одежда, в том числе: куртки [одежда]; футболки хлопчатобумажные спортивные; манто; блейзеры; костюмы; кальсоны [одежда]; джинсы; полуверы; свитера; жилеты; шорты; рубашки; платья; юбки; горжетки; шали; платки шейные; носки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; чулки; пояса [одежда]; подтяжки; помочи, подвязки; шляпы; шапки [головные уборы]; перчатки [одежда]; туфли; сапоги; шлепанцы; сандалии; кроссовки; все вышеуказанные товары, за исключением защищенной от атмосферных воздействий одежды для занятий спортом, а также термобелья».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- письмо-согласие на регистрацию и использование по заявке № 2018742468 – [4];
- публикация в социальной сети «вКонтакте» от 07.12.2018, подтверждающая все коллаборации заявителя, датированные до 2018 г. со следующими компаниями: Ikea, Jimmy Choo, Rimowa, Champion, Levi's, Umbro, Timberland, Dr. Martens, Moncler, Moet – [5];
- публикации о коллекциях одежды заявителя в следующих журналах: Elle, Glamore, GQ, Grazia, Kommersant, RBC, Robb report, Tatler, Aeroflot, Harper's Bazaar, Buro247, Instyle, а также публикации о продукции компании у известных блогеров в сети Instagram на территории Российской Федерации – [6];
- скриншоты страниц в Интернете, подтверждающие предложения к продаже одежды, обуви, сумок и аксессуаров заявителя с использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации в Интернет-магазинах: AIZEL, JUSTBUTIK, KUPIVIP – [7];
- фотографии бирки продукции заявителя с использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации – [8];
- фотографии корнера компании заявителя на территории магазина ЦУМ – [9];
- таблица поставок одежды, обуви, сумок и аксессуаров заявителя в российские магазины в период 2014-2019 гг. – [10];
- сводная таблица доходов заявителя в связи с продажей одежды, обуви, сумок и аксессуаров в российских магазинах в период 2014-2019 гг. – [11];
- список магазинов, реализующих производимую заявителем одежду, обувь, сумки и аксессуары на территории Российской Федерации – [12];
- скриншоты страниц на сайте магазина ЦУМ, подтверждающие предложения к продаже одежды, обуви, сумок и аксессуаров заявителя с использованием, заявленного обозначения на территории Российской Федерации – [13];
- интервью основателя заявителя в следующих информационных изданиях/интернет страницах: Harper's Bazaar, ЦУМ, Vogue, ДЛТ, Афиша Daily, Модное. ТВ, GQ, SNC, Фестиваль Аврора, Бинокль – [14];
- публикация на информационном портале FASHIONISTA о заявителе – [15];

- коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров заявителя с использованием заявленного обозначения в период 2016-2018 гг. – [16];
- подборка ссылок на Интернет-источники, опубликовавшие информацию о заявителе – [17];
- лицензионный договор об использовании товарных знаков/обозначений между компаниями Off-White LLC и Off-White Operating S.r.l. – [18];
- копии свидетельств о государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков между компаниями Off-White LLC и Off-White Operating S.r.l. – [19];
- товарные накладные компаний Off-White Operating S.r.l., подтверждающие заказ одежды, обуви, сумок и аксессуаров компании Off-White LLC в российские магазины в период 2016 - по настоящее время – [20];
- банковские выписки компаний Off-White Operating S.r.l., подтверждающие оплату поставок одежды, обуви, сумок и аксессуаров компании Off-White LLC в российские магазины в период 2017 - по настоящее время – [21];
- декларации соответствия на продукцию - одежда, обувь, сумки и аксессуары заявителя – [22];
- евразийский сертификат соответствия на продукцию - одежда, обувь, сумки и аксессуары заявителя – [23];
- протокол испытаний продукции - одежда, обувь, сумки и аксессуары заявителя – [24].

Также заявителем на заседании коллегии изложена устная просьба об учете документов, представленных на стадии экспертизы:

- информация о коллаборации компании Офф-Вайт ЛЛС с известными брендами – [25];
- сведения о магазинах, реализующих товары Офф-Вайт ЛЛС на территории Российской Федерации – [26];
- освещение в СМИ первого публичного выступления Вирджила Абло – [27];
- информация о продажах товаров «Офф-Вайт» в России – [28];

- образцы использования обозначения в виде полос как элемента дизайна на товарах – [29];
- информация в международных СМИ относительно заявителя и его товаров – [30];
- информация с сайта fashionista.com – [31];
- фотографии мировых знаменитостей в одежде компании «Офф-Вайт», маркированной заявленным обозначением – [32];
- публикации в СМИ и социальных сетях, доказывающие популярность бренда – [33].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 15.01.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.10.2018) заявки № 2018742468 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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

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

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

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является изобразительным, представляет собой совокупность линий черного и белого цвета, расположенных друг за другом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ соответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении довода экспертизы, что черно-белые полосы активно используются различными лицами на товарах, однородных заявленным, в области деятельности заявителя (см. Интернет: <https://mamsy.ru/blog/sochetanie-poloski-v-odezhde/>, <https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/modnyi-trend-poloska/>, http://www.spletnik.ru/blogs/moda/68735_v-polosochku, <https://www.lyst.ca/bags/balenciaga-stripe-canvas-tote-bag/>), коллегия отмечает

следующее. Анализ сайтов показал, что одежда, сумки различных производителей помимо заявленного цветового сочетания содержат и другие цвета (белый, синий, оранжевый, коричневый, желтый и т.п.), при этом данные цвета используются в качестве цвета материалов, из которого изготовлены товары, а не средств индивидуализации товаров. Таким образом, не представляется возможным установить, что черно-белые полосы на дату подачи заявки утратили различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении однородных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Заявленное обозначение [1] не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение простых черно-белых полос. При этом последовательное изображение данных полос не придает знаку оригинальности и запоминаемости, позволяющих потребителю индивидуализировать товары/услуги производителя. Анализируемое обозначение воспринимается скорее как фон упаковки или бирки, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии. Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение [1], в том виде как оно заявлено, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение [1] обладает различительной способностью. В этой связи им представлены документы в отношении использования заявленного обозначения [1] в качестве средства индивидуализации заявленных товаров.

Анализ представленных документов [5-33] показал следующее. Публикации [5,6,7(часть)], скриншоты страниц [13], декларации соответствия на продукцию [22], евразийский сертификат [23], протокол испытаний продукции [24] датированы позже даты подачи рассматриваемой заявки. Другая часть страниц в Интернете [7] не содержит даты, что не позволяет соотнести данные с датой подачей заявки. Кроме

того, использование полос на одежде, сумках осуществлялось в разных цветовых сочетаниях (серо-белое, серо-черное, черные со светлыми контурами полос, серые тона, коричнево-белое, желто-черное, сине-белое, светло-розово-белое, красно-белое), а также с дополнительными индивидуализирующими словесными элементами («OFF-WHITE», «JAMES READ»), влияющими на различительную способность в целом [7-9,22-25,28-33]. Бирки [8], выполненные в разном цвете (серый, серо-белый, черно-белый), фотографии из магазина ЦУМ [9] не содержат дат и не оказывают решающего влияния на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. В декларациях соответствия на продукцию [22], евразийских сертификатах [23], протокол испытаний продукции [24] содержатся иные обозначения: «OFF-WHITE», «VENICE», «COUNTY», «PALM ANGELS» и т.п.

Таблица поставок одежды, обуви и т.п. в период 2014-2019 гг. [10], таблица доходов заявителя за период 2014-2019 гг. [11], список магазинов на территории Российской Федерации [12], информация о коллекции [16], публикация на информационном портале [15,31], лицензионный договор [18], товарные накладные [20], банковские выписки [21] представлены без перевода на русский язык. Материалы [26] представляют собой сведения о магазинах, где предлагались товары. При этом из указанных материалов не представляется возможным почерпнуть сведения о том, какие именно товары заявителя производились и реализовывались в указанный период времени и какими обозначениями марковались. Интервью основателя заявителя в Интернет-изданиях [14,27] о создании бренда «Off White», список сайтов о заявителе [17], данные о предоставления права использования товарных знаков между компаниями «Off-White LLC» и «Off-White Operating S.r.l.» [19] каких-либо фактических сведений об использовании заявленного обозначения не содержат.

Таким образом, материалы возражения не содержит фактических данных об использовании заявленного обозначения [1], в том виде как оно заявлено, в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение [1] воспроизводит обозначение, используемое компанией «NO, Хелли Хансен АС», Мункедамсвайен 35, N-0250 Осло, Норвегия, для маркировки товаров, однородных

 заявленным (, см. Интернет: <http://hhrus.ru/tekhnologii/lifa> и т.д.). В преодоление данного мотива заявителем представлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения по рассматриваемой заявке [4]. Анализ данного документа показал, что в нем отсутствуют какие-либо выводы о том, что заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг. Кроме того, письмо [4] не содержит расшифровки (фамилия, имя) лица, завизировавшего документ. Также необходимо отметить, что требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не предусматривают выдачу писем-согласий.

Согласно сайту https://web.archive.org/web/2020*/http://hhrus.ru/tekhnologii/lifa информация о вышеуказанной компании и используемом ею обозначении для маркировки товаров, однородных заявленным, размещалась ранее даты подачи рассматриваемой заявки в период 2017-2020 гг. Кроме того, в материалах дела имеется обращение (поступило 02.04.2019), с которым заявитель был ознакомлен в установленном порядке, данного лица о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров ввиду использования компанией «NO, Хелли Хансен АС» тождественного обозначения в качестве средства индивидуализации однородных товаров.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолены, и у потребителя будет

создаваться недостоверное представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению в заключении по результатам экспертизы противопоставлены следующие товарные знаки:



по свидетельству № 406467 с приоритетом от 18.05.2007 г., срок



действия регистрации продлен до 18.05.2027 г. [2], по свидетельству № 373759 с приоритетом от 18.04.2007 г., срок действия регистрации продлен до 18.04.2027 г. [3]. Правообладатель: «К-Сuisse Инк.», (корпорация штата Делавэр), 31248 Оак Крест Драйв, Уэстлейк Вилледж, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана данного товарного знака по свидетельству № 406467 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «спортивная обувь, обувь для занятий легкой атлетикой, в том числе кроссовки, модельная обувь, обувь для повседневной носки, ботинки, сандалии, туфли без задников, шлепанцы, тапочки, комнатные туфли». Неохраняемые элементы товарного знака по свидетельству № 406467: схематическое изображение обуви. Правовая охрана данного товарного знака по свидетельству № 373759 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, а именно обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная, полуботинки на шнурках, сапоги, ботинки, туфли, сандалии, сабо [обувь], туфли гимнастические, туфли комнатные, галоши, тапочки, шлепанцы, туфли без задника».

Сопоставление охраняемых изобразительных элементов сравниваемых обозначений показало совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (полоски прямоугольного вида, расположенные последовательно друг за другом);
- смысловое значение (черно-белые полоски);

- вид и характер изображений (стилизованное изображение черно-белых полосок);
- сочетание цветов и тонов (черно-белые полоски).

Восприятие сравниваемых обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – черно-белые полоски. Указанное обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 406467, 373759 [2,3] правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 406467, 373759 [2,3] следует отметить, что сравниваемые товары либо идентичны («туфли; сапоги; шлепанцы, сандалии; кроссовки»), либо имеют общее назначение (для одевания, для ходьбы), при этом обувь и одежда предлагаются к продаже на соседних прилавках в магазинах с целью удобства и создания имиджа, что свидетельствует об однородности сравниваемых товаров. Однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 406467, 373759 [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Довод заявителя о сосуществовании иных товарных знаков в виде полос, предназначенных для индивидуализации однородных товаров, не приводит к иным выводам коллегии, поскольку, как было установлено выше, заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При этом делопроизводство по заявкам осуществляется независимо, с учетом всех обстоятельств каждого конкретного дела.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения

Роспатента от 17.03.2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2020.