

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2018, поданное «ФЭмилия Трэйдинг, общество с ограниченной ответственностью», Люксембург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569629, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый знак обслуживания «OFFPRICE» по заявке №2015708451 с приоритетом от 26.03.2015 зарегистрирован 29.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 569629 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ОФФПРАЙС», Москва (далее - правообладатель).

В поступившем 04.07.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству №569629 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в возражении, сводятся к следующему:

- словесный элемент «OFFPRICE» оспариваемого товарного знака является описательным, характеризует услуги 35 класса МКТУ, поскольку вследствие своего семантического значения указывает на вид, назначение и свойство услуг;
- оспариваемый товарный знак препятствует свободному использованию в гражданском обороте обозначения «OFFPRICE» лицом, подавшим возражение, при

оказании услуг, связанных с услугами, оказываемыми магазинами и торговыми центрами по продаже и продвижению товаров по сниженным ценам;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2015734167 на



регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, по которой был вынесен отказ в государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент «OFFPRICE» является неохраняемым и указывает на свойство заявленных услуг;

- в этой связи Роспатентом должен быть применен аналогичный подход к оспариваемому товарному знаку, правовая охрана которого должна быть признана недействительной полностью как несоответствующая пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «OFFPRICE» оспариваемого товарного знака образован от сложного английского слова «off-price», в переводе на русский язык означающего «со скидкой, по сниженной цене, уцененный», путем простого соединения двух его частей написанием без дефиса и выполнением слова заглавными буквами «OFF-» и «-PRICE»;

- слово «OFFPRICE» отсутствует в словарях как самостоятельная единица какого-либо языка, тем не менее, согласно общедоступным Интернет-словарям (в том числе, <https://translate.academic.ru>; <http://www.lingvo.ru/>), англо-русскому словарю под редакцией В.А.Королькевича, словесный элемент «off-price» имеет следующие семантические значения «со скидкой, уцененный, распродажа по сниженным ценам» и т.д.;

- для российского потребителя, не знающего понятие «off-price», толкование значения словесного элемента «OFFPRICE» путем сложения значений двух английских слов «off» (низкий) и «price» (цена, прайс) не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний;

- кроме того, слитное написание английского слова «off-price» как «OFFPRICE» не меняет его смыслового значения, что подтверждается выводами, сделанными на основе представленных результатов лингвистического заключения;

- согласно результатам социологического исследования оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями как описательный, характеризующий услуги, указывающий на вид услуг (услуги по продаже товаров), на свойство услуг (услуги по продаже товаров по сниженным ценам), на назначение услуг (услуги предназначенные для удовлетворения потребности людей в покупке товаров по сниженным ценам);

- оспариваемый товарный знак, используемый на Интернет-сайте правообладателя, в названии магазинов, на ярлыках и ценниках товаров, подчеркивает его описательность, так как напрямую характеризует услуги по продаже товаров по сниженным ценам, со скидкой.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569629 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выдержки из электронных словарей (1);
- В.А.Королькевич, В.Ф.Королькевич «Англо-русский бизнес-словарь», М., ЮРИСТЪ, 2000, с.317 (2);
- лингвистическое заключение (3);
- социологический опрос Фонда «ВЦИОМ» (4);
- сведения об использовании правообладателем обозначения «OFFPRICE» (5).

Правообладателем оспариваемого товарного знака представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в полной мере не доказало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- в приведенных лицом, подавшим возражение, источниках информации слово «off-price» имеет несколько различных значений, в связи с чем отсутствует устойчивая семантика данного слова, следовательно, нет определенного значения у вновь образованного слова «OFFPRICE»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного

источника, отражающего смысловое значение оспариваемого словесного элемента «OFFPRICE»;

- электронные словари не могут служить надлежащим доказательством, поскольку некоторые из них содержат дату более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, часть из них не содержит даты размещения информации, остальные представлены на иностранном языке без перевода;

- из материалов возражения не выявлено единого значения словосочетания «off-price», которое будет однозначно восприниматься потребителями как указание на услуги определенного вида, свойства и назначения;

- учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак не является описательным, характеризующим товары (услуги), то есть не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- ссылка лица, подавшего возражение, на словарь (2) не может явиться подтверждением описательности оспариваемого обозначения, поскольку отсутствуют сведения о тираже словаря и самом обозначении «OFFPRICE»;

- оспариваемый товарный знак нельзя отнести к категории обозначения вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, оно также не является термином;

- выводы лингвистического заключения являются необоснованными, поскольку относятся к использованию иных слов, а именно, «off-price» в английском языке, используемых в англоязычных странах и никоим образом не относятся к Российской Федерации;

- заключение ВЦИОМ (4) содержит существенные недостатки, а результаты опроса не подтверждают, что оспариваемый товарный знак указывает на всеобщее (покупателей, продавцов, иных специалистов) употребление обозначения для услуг определенного вида, а также на характеристики каких-либо услуг;

- правообладателем представлен социологический опрос, согласно которому товарный знак по свидетельству №569629 не известен потребителям как общепринятый символ, термин и не воспринимается как характеризующий услуги, в

том числе указывающий на их вид, качество, свойства, назначение, а также на способ их оказания;

- словесный элемент «OFFPRICE» оспариваемого товарного знака является частью фирменного наименования правообладателя, под которым он осуществляет свою деятельность по розничной и оптовой торговле одеждой, обувью и другими товарами повседневного спроса в специализированных магазинах, что подтверждается представленными к отзыву документами;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак обозначение «OFFPRICE» приобрело известность и различительную способность на территории Российской Федерации в отношении правообладателя при оказании услуг 35 класса МКТУ;

- довод о том, что оспариваемый товарный знак не будет восприниматься потребителем как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров (услуг) определенного вида, подтверждается зарегистрированными в отношении услуг 35 класса МКТУ на территории Соединенных Штат Америки на имя различных правообладателей товарными знаками за №№3960076, 3996185, 3264878, в состав которых входит элемент «OFFPRICE»;

- слово «OFFPRICE» оспариваемого товарного знака выполнено слитно, без дефиса, воспринимается как одно неделимое на части слово, которое не имеет определенного смыслового значения, носит фантазийный характер, для определения смыслового значения нужны дополнительные рассуждения и домысливания.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №569629.

Правообладателем представлены следующие источники информации:

- данные Левада-центра о владении россиянами английским языком (6);
- материалы Всероссийской переписи населения о владении гражданами России английским языком (7);
- Воздвиженская, Российская газета, Федеральный выпуск №7419 (253); Гэу Андрей, 06.11.2015, Образование 2 5115 (8);

- заключение № 151-2017 от 30.05.2017 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН (9);
- информация ООО «Москоу Диджитал Медиа» (10);
- заключение Лаборатории социологических исследований (11);
- выписка ЕГРЮЛ ООО «ОФФПРАЙС» (12);
- устав ООО «ОФФПРАЙС» (13);
- сведения с официального сайта ООО «ОФФПРАЙС» (14);
- договоры аренды нежилых помещений и приложения к нему (15);
- договоры, фото фирменной одежды, справка о расходах (16);
- статья на «Афиша Город» (17);
- статья на timeout.ru от 16.03.15, <http://www.timeout.ru/msk/feature/442865> (18);
- пресс-клипинг - подборка выдержек из прессы, содержащая публикации посвященные «ОФФПРАЙС» (19);
- благодарственные письма (20);
- справка о регистрации доменного имени (21);
- фотографии ценников (22);
- распечатки баз данных о товарных знаках (23).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии к отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569629, в которых указывалось следующее:

- в возражении отсутствует основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569629, предусмотренное подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче возражения, представлены документы, свидетельствующие о его деятельности в области торговли, в частности, в сегменте «off-price ритейла», однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;
- мнение правообладателя об отсутствии семантики слова «off-price» не соответствует действительности, в связи с чем, лицо, подавшее возражение,

дополнительно ссылается на источники сети Интернет, опровергающие данное мнение;

- умозаключения правообладателя относительно лингвистического заключения являются надуманными и не могут быть приняты к сведению, поскольку не представлено заключений иных специалистов в области лингвистики;

- замечания относительно выводов опроса ВЦИОМ являются необоснованными;

- представленные правообладателем документы не доказывают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «OFFPRICE» обладало различительной способностью;

- ссылки на товарные знаки, содержащие слово «OFFPRICE», не могут быть приняты во внимание, поскольку зарегистрированы на территории США и их правовая охрана распространяется в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, по отношению к которым слово «OFFPRICE» семантически нейтрально;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание сведения из Англо-русского словаря по рекламе, касающиеся наличия значения у слова «off-price».

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о деятельности лица, подавшего возражение (24);
- сведения из Википедии (25);
- экспертное заключение (26);
- ответ на замечания к отчету по результатам исследования ВЦИОМ (27);
- А.Н.Нанайкин «Англо-русский словарь по рекламе», М, ООО «Вершина», 2005, с.158 (28).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.03.2015) приоритета оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №569629 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый знак обслуживания «OFFPRICE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ:

«презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно представленным документам (24), лицо, подавшее возражение, возглавляет холдинг Familia, осуществляющий свою деятельность на территории Российской Федерации, связанную с продвижением и реализацией товаров известных брендов по сниженным ценам (позиционируя себя на рынке как «off-price ритейл»).

Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное обозначение

«», содержащее словесный элемент «OFFPRICE» по заявке №2015734167 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 569629 в отношении услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров для третьих лиц различными способами.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных он-лайн словарей (1) показал, что распечатки с сайта <https://translate.academic.ru> датированы датой (26.06.2018) более поздней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №569629, остальные электронные данные вообще не содержат какой-либо даты. В этой связи не представляется возможным установить тот факт, что на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение «OFFPRICE» являлось описательным, характеризующим услуги 35 класса МКТУ.

Представленный англо-русский словарь по рекламе (28), в котором упоминается значение слова «off-price» (написано через дефис), относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации, следовательно, не может быть положен в основу выводов о неохраноспособности оспариваемого обозначения «OFFPRICE» в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров различными способами.

Следует также отметить, что упомянутые источники информации, интернет-энциклопедия Википедия (25), словарь (2) содержат слово «off-price», которое в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения: 1. торг. со скидкой; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене); 2. эк., торг. со скидкой, по сниженной цене; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене; также о самих продавцах таких товаров и практике такой торговли).

Вместе с тем, в этих же источниках информации слово «off-price» применяется в связке с другими словами: например, «off-price chain», «off-price outlet», «off-price retailing», «off-price store», которые в переводе на русский язык имеют такое же значение: торг. по сниженным ценам, со скидкой (о практике торговли по более низким, чем обычно, ценам, как правило, за счет снижения нормы прибыли и увеличения объемов сбыта), продажа по сниженным ценам.

Коллегия отмечает, что слово «OFFPRICE» в оспариваемом товарном знаке выполнено слитно, без дефиса, воспринимается как одно неделимое на части слово, которое не имеет определенного смыслового значения. Лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного источника, в котором бы было приведено смысловое значение слова «OFFPRICE». В связи с чем, оно может рассматриваться как вымышленное, фантазийное слово, не способное характеризовать услуги, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, заключения специалиста (3), коллегия отмечает, что оно является мнением частного лица и не может быть принято во внимание.

При этом следует отметить, что «лингвистика – наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как индивидуальных его представителях» (dic.academic.ru).

Таким образом, мнение отдельного специалиста лингвиста не может быть положено в основу вывода о неохраноспособности оспариваемого товарного знака, который определяется на основании критериев вышеприведенной нормативной базы.

Что касается представленного социологического опроса (4), проведенного среди потребителей в 2018 году, то он не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является описательным, указывающим на характеристики услуги 35 класса МКТУ, по следующим причинам.

Указанный опрос не содержит ретроспективных данных, имеющих значение для установления охраноспособности товарного знака в соответствии с датой его приоритета.

Кроме того, согласно опросу, большинство респондентов в совокупности характеризует обозначение «OFFPRICE» как что-то, связанное с ценой, без однозначного утверждения о какой-либо характеристике оказываемых услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, результаты опроса (4) опровергаются выводами опроса (9), представленным правообладателем оспариваемой регистрации.

Необходимо также указать, что в возражении не представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово «OFFPRICE» на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35 класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг).

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «OFFPRICE» по свидетельству №569629 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что коллегией приняты во внимание представленные правообладателем документы (14-22), которые иллюстрируют введение им в гражданский оборот обозначения «OFFPRICE» в отношении услуг по продвижению товаров.

Что касается сведений о зарегистрированных зарубежных товарных знаках, в которых содержится словесный элемент «OFFPRICE», то они не могут быть учтены в рамках рассматриваемого возражения, поскольку зарегистрированы в соответствии с законодательством стран, в которые была подана заявка и действие их не распространяется на территорию Российской Федерации.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 29.10.2018 поступила жалоба на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в жалобе, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №569629.