

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.09.2021 возражение, поданное ООО “МЕКО”, Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731252, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» с приоритетом от 24.07.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.10.2019 за №731252 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя ООО “Бэст Прайс”, Московская обл., г.Химки (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №731252 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «Lady Collection», написанные латинскими буквами оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст и расположенные в центре комбинированного обозначения, на фоне однотонной горизонтальной линии. Согласно словарям словесные элементы «Lady Collection» в переводе с английского языка означают: lady - леди, дама, госпожа; collection - коллекция, совокупность, набор (см. распечатку словарей dic.academic.ru);

- несмотря на иностранное происхождение словесных элементов, они используются и в русской речи в качестве заимствованных слов. Большинство заимствованных слов употребляются в русском языке ввиду отсутствия их точного аналога. Слово Lady/Леди как раз их таких слов, оно подчеркивает особый статус женщины, к которой оно обращено, в русском языке нет аналогичного современного обращения к женщине, но есть старорусские слова Сударыня, Барышня и т.д., которые вышли из моды;

- обращение Lady / Леди используется также в обиходе для обозначения чего-то предназначенного только для женщин, при этом слово не склоняется. Например, «вход только для Леди» или «вечеринка для Леди», «одежда для настоящей Леди» и т.д. Слово «Collection» созвучно слову русского языка «Коллекция» и имеет одну и ту же этимологию с ним: образовано от лат. Collectio - собрание - расположенное в системе собрание каких-нибудь однородных предметов;

- словосочетание «Lady Collection» по-русски понимается как «дамская/женская коллекция». Иного толкования либо значения у данного словосочетания быть не может, так как слова имеют конкретную смысловую нагрузку;

- учитывая известность российскому потребителю значения слов «Lady» (Леди) и «Collection» (Коллекция) смысл этого словосочетания ему понятен и не требуется домысливания либо дополнительных рассуждений для осознания его значения;

- по своему назначению любые товары народного потребления, в том числе товары 25 класса МКТУ, указанные в оспариваемой регистрации, могут

предназначаться для женщин (дам, леди). Очевидно, что при выборе товара с маркировкой «Lady Collection» потребитель без дополнительных рассуждений и домысливания поймет, что данный товар предназначен для женщин (дам/леди) и/или является частью коллекции товаров для женщин. К примеру, мужчина не купит себе товар, маркированный словами «Lady Collection», так как понимает, что данный товар относится к категории женских товаров;

- учитывая семантику словесного элемента «Lady Collection» можно утверждать, что он является описательным по отношению к товарам, указанным в оспариваемом товарном знаке, и указывает на их свойства и назначение. Однако, поскольку словесные элементы не занимают доминирующего положения в обозначении, следовательно, согласно нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса они должны были быть включены в состав зарегистрированного комбинированного товарного знака в качестве неохраняемых элементов;

- до даты приоритета оспариваемого знака был зарегистрирован



комбинированный товарный знак с тождественным словесным элементом «LADY COLLECTION» по свидетельству №304167 для товаров 14, 25 и 26 классов МКТУ, в котором указанный словесный элемент признан неохраняемым элементом;

- как показывает практика Роспатента, подобные обозначения на английском языке охраняются только в составе зарегистрированных товарных знаков, так как представляют собой описательные обозначения, указывающие на назначение

товаров, см., например, свидетельства №№340025



, 369794



международную регистрацию № 871616 и др.

- заинтересованность ООО «МЕКО» в подаче настоящего возражения выражается в том, что оно является заявителем по заявке на товарный знак № 2020753166 со словесным элементом «Lady Collection», с приоритетом от 23.01.2018 года, выделенной из первоначальной заявки № 2018701942, заявленной от имени ООО «Леди Коллекшн», в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- ООО «МЕКО» является аффилированным лицом с правообладателем товарного знака по свидетельству № 304167 ООО «Леди Коллекшн», а также является пользователем исключительного права на товарный знак по Договору коммерческой концессии;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с вводом в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- ООО «МЕКО» уже подавало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 596436 со словесными элементами «Lady Collection» того же правообладателя, по тем же основаниям, по которому Роспатентом принято решение от 25.06.2021 об удовлетворении возражения признании словесных элементов «Lady Collection» неохраняемыми.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731252 недействительным частично, указав словесные элементы «Lady Collection» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Сведения из словарей.
- 2) Копия договора коммерческой концессии и приложение к свидетельству №304167.
- 3) Копия поискового запроса в Яндекс.
- 4) Копия договора купли-продажи.
- 5) Копии ГТД, товарных накладных.
- 6) Копии этикеток товара.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в оспаривании товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении;

- согласно словарно-справочным материалам слово «Lady» - это титул супруги английского лорда; супруга лорда, прежде почетный титул королевы Англии, затем принцесс королевской крови; жена лорда или баронета, а также замужняя женщина аристократического круга;

- в этой связи, с учетом семантического значения слова «Lady» как титула привилегированного общества, у российского рядового потребителя будут возникать различные ассоциации в силу индивидуального представления о роскоши;

- словосочетание «Lady collection» в переводе на русский язык означает «коллекция леди» и в отношении товаров 25 класса МКТУ у потребителя будут возникать различные ассоциации, связанные с роскошным гардеробом, который принадлежит леди;

- слово «Леди» воспринимается как принадлежность к высшему (привилегированному) обществу в английской и американской культуре (например, Леди (принцесса) Диана, первая леди страны) (жена президента США);

- обозначение «Lady collection» не является описательным для товаров 25 класса МКТУ;

- ссылки лица, подавшего возражение, на произведенные Роспатентом регистрации иных товарных знаков не имеют правового значения для настоящего административного дела, в связи с чем не могут быть приняты во внимание;

- решение Роспатента относительно товарного знака по свидетельству №596436 проходит стадию судебного контроля в Суде по интеллектуальным правам на его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области правовой охраны товарных знаков, а сделанные в нем выводы не могут учитываться при рассмотрении настоящего возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

7) Сведения из словарей.

8) Информация из сети Интернет.

9) Определение Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-1018/2021.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, с возражением представлены сведения (2, 4-6) об осуществлении им деятельности под обозначением «Lady Collection», связанной с продвижением на российский рынок товаров, относящихся к 25 классу МКТУ. Кроме того, указанное лицо является правообладателем товарного знака



«Lady Collection» по свидетельству №832813 и аффилированным лицом с правообладателем товарного знака со словесным элементом «Lady Collection» по свидетельству № 304167, а также является пользователем исключительного права на указанный товарный знак по договору коммерческой концессии.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №731252 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительного элемента в виде окружности, большую часть которой занимает изображение растительного орнамента. В центре обозначения, на фоне горизонтальной линии с рисунком в виде множества точек, в рамке, выполненной пунктиром, размещены словесные элементы: «Lady Collection», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «Lady Collection», входящий в состав оспариваемого знака, образован двумя лексическими единицами английского языка «Lady» и «Collection», которые в переводе на русский язык означают «леди, дама, женщина, госпожа, девушка и др., а также женский, дамский» и «коллекция, собрание, подборка» соответственно (см. Яндекс. Словари).

С учетом указанных смысловых значений словесный элемент «Lady Collection» может быть переведен как «коллекция леди, дамская или женская коллекция», причем в данном случае слово «Lady» однозначно указывает на принадлежность коллекции или подборки товаров именно лицу женского пола – будь то женщина или девушка, дама или госпожа, а слово «Collection» имеет наиболее вероятный перевод как «коллекция», что не требует каких-то специальных знаний, так как является созвучным слову «коллекция». При этом следует отметить, что каких-либо домысливаний и дополнительных ассоциаций при переводе анализируемого словосочетания не возникает.

Тот факт, что это словосочетание не указано в словарях в качестве устойчивого сочетания, не меняет его смыслового значения и перевода средним российским потребителем.

Относительно довода правообладателя о том, что словесный элемент «Lady» имеет иные значения (7), например, «супруга лорда, жена лорда и т.д.», коллегия указывает, что данный элемент, связанный со словесным элементом «Collection» по смыслу и грамматически, будет восприниматься средним российским потребителем в наиболее распространенном и популярном значении, а именно как «женская коллекция, дамская коллекция», тем самым указывая на принадлежность товаров к женскому полу.

Таким образом, следует признать правомерным довод возражения о том, что словесный элемент «Lady Collection» указывает на назначение товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731252 недействительным частично, указав в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «Lady Collection».