

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 25.11.2021 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).

На основании решения Роспатента от 01.12.2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №731252 признана недействительной в части указания в качестве неохраняемого элемента словесного элемента «Lady Collection».

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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием у



ООО «МЕКО» исключительных прав на товарный знак “LADY COLLECTION” по свидетельству №832813 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является импортером товаров 25 класса МКТУ, произведенных в Китайской Народной Республике по заказу и исключительно для ООО «МЕКО», что подтверждается приложенными к возражению документами;

- сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №832813 показал, что, несмотря на различия изобразительной части в сопоставляемых обозначениях, имеет место семантическое и фонетическое тождество словесных элементов “Lady Collection” обозначений, а также графическое их сходство ввиду совпадения одинакового латинского алфавита, которым написаны словесные элементы;

- таким образом, несмотря на то, что словесный элемент «COLLECTION» в регистрации № 832813 является неохраноспособным, сравниваемые обозначения в целом производят общее зрительное впечатление на среднего потребителя товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем их следует признать сходными до степени смешения;

- сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаков, являются однородными по роду-виду товаров, функциональному назначению, кругу потребителей, способам и каналам реализации и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731252 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора купли-продажи №С07 от 16 марта 2018 (1);
- государственные таможенные декларации (2);
- товарные накладные (3);
- сведения из словарей dic.academic.ru (4).

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

- словесный элемент “Lady Collection” оспариваемого товарного знака, согласно решению Роспатента от 01.12.2021 признан неохраноспособным элементом обозначения, поэтому довод лица, подавшего возражение, о сходстве сопоставляемых элементов “Lady Collection” является необоснованным и противоречит методическим подходам к оценке охраноспособности обозначений на их соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- правовой подход, согласно которому неохраняемым элементам не могут быть противопоставлены иные ранее зарегистрированные товарные знаки нашел отражение в судебной практике Суда по интеллектуальным правам, в том числе в решениях от 25.06.2020 по делу №СИП-687/2019, от 15.07.2020 по делу №СИП-1071/2019;

- неправомерным является довод лица, подавшего возражение, об общем зрительном впечатлении сопоставляемых обозначений, поскольку знаки имеют существенные отличия по графическому признаку сходства ввиду разного цвето-графического решения обозначений;

- необходимо учитывать позицию Высшего Арбитражного Суда, в частности, согласно Постановлению Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2013 года №2050/13 вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не отдельных элементов, входящих в товарные знаки, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №731252.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

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 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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 (1-3) 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



«» по свидетельству №832813, которое, по мнению ООО «МЕКО», является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, содержащим словесные элементы «Lady Collection», в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

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 с изображением 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.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №832813 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник темно-сиреневого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы “**LADY** COLLECTION”, выполненные одно под другим буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом слово “**LADY**” выполнено более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом “COLLECTION”, которое исполнено более мелкими буквами с растяжкой на длину слова “**LADY**”.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ “банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; бриджи; брюки; бюстгальтеры; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы купальные; легинсы [штаны]; майки спортивные; манишки; митенки; муфты [одежда]; наушники [одежда]; носки; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; перчатки [одежда]; пижамы; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пуловеры; рубашки; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; футболки; халаты; чулки; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; юбки; юбки-шорты “банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; бриджи; брюки; бюстгальтеры; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные

трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы купальные; легинсы [штаны]; майки спортивные; манишки; митенки; муфты [одежда]; наушники [одежда]; носки; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; перчатки [одежда]; пижамы; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пуловеры; рубашки; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; футболки; халаты; чулки; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; юбки; юбки-шорты” являются однородными товарам 25 класса МКТУ “апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгалтеры; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для

носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; полуверы/свитера; пончо; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пятки для чулок двойные; ризы [церковное облачение]; рубашки; сарафаны; сари; саронги; стихари; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты” противопоставленного товарного знака, поскольку они объединены родовыми понятиями “одежда, головные уборы”, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

В отзыве правообладателем товарного знака однородность сопоставляемых товаров 25 класса МКТУ не оспаривается.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Коллегия при сопоставительном анализе сравниваемых комбинированных обозначений, содержащих неохранные элементы, исходила из того, что оценка их сходства должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохранным элементам, а также под воздействием любых особенностей обозначений (доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного цветографического решения и др.).



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №731252 содержит в своем составе словесный элемент «Lady Collection», выполненный оригинальным шрифтом в одну строку, означающий в

перевод с английского языка на русский язык «женская коллекция», и признанный неохраноспособным элементом обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ, что установлено в решении Роспатента от 01.12.2021. В этой связи словесный элемент «Lady Collection» является слабым элементом обозначения.



В противопоставленном товарном знаке «» по свидетельству №832813 словесный элемент «LADY» выполнен как отдельный элемент, выделяется белой цветовой гаммой на фоне темно-синего цвета, изображен более крупными буквами по сравнению со словесным элементом «COLLECTION», который в свою очередь является неохраняемым элементом обозначения. В этой связи средний российский потребитель будет воспринимать данное обозначение в значении «коллекция под маркой LADY».

Указанное свидетельствует об отсутствии смыслового сходства при восприятии сравниваемых обозначений.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «LADY» является основным средством индивидуализации, за счет которого формируется весь образ товарного знака в целом.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки характеризуются совершенно разным объемом правовой охраны. В противопоставленном товарном знаке основным охраняемым элементом является словесный элемент «LADY», а в противопоставленном товарном знаке в объем правовой охраны включена только его графическая составляющая.

При этом сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление. Оспариваемый товарный знак содержит оригинальный графический элемент в виде окружности с орнаментом и изображением листвы в белом, сером,

черном цвете. Словесные элементы «Lady Collection», как указывалось выше, являются неохраняемыми, но выполнены оригинальным шрифтом. Противопоставленный товарный знак включает в свой состав прямоугольник темно-синего цвета и выполненные одно под другим основной элемент «LADY» и неохраняемый элемент «COLLECTION» белого цвета.

Приведенные отличия позволяют коллегии свидетельствовать об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений за счет визуальных отличий, обусловленных различным композиционным решением изобразительных элементов, выполнением словесных элементов различными шрифтами.

Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, не являются сходными и не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №731252 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №731252.