


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бэст Прайс», Московская обл., г. Химки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832813, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020753166 с приоритетом от 23.01.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.10.2021 за №832813 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕКО», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.



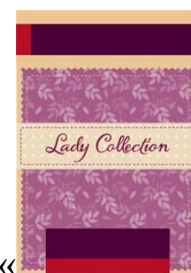
Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №832813 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены словесные элементы «LADY» и «COLLECTION» (неохраняемый элемент), выполненные буквами

латинского алфавита. Товарный знак охраняется в темно-сиреновом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.04.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832813, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Бэст Прайс» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку:



- является правообладателем комбинированных товарных знаков «



по свидетельству № 596436 – (2), «

» по свидетельству №731252 – (3);

- ООО «МЕКО» обращалось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам (2), (3), мотивированными несоответствием их регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Решениями Роспатента от 25.06.2021 и от 01.12.2021 вышеуказанные возражения были удовлетворены, словесные элементы «Lady Collection» товарных знаков по свидетельствам №596436, №731252, были признаны неохраняемыми элементами;

- также ООО «МЕКО» обращалось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку (3), мотивированное несоответствием государственной регистрации данного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- в оспариваемом товарном знаке слово «COLLECTION» является неохраняемым элементом, а слово «LADY» – охраняемым элементом;

- вместе с тем, решениями Роспатента от 25.06.2021 и 01.12.2021 были удовлетворены требования возражения правообладателя против предоставления правовой охраны товарных знаков (2) и (3). Указанными выше решениями Роспатента словесные элементы «Lady Collection» товарных знаков (2) и (3) были признаны неохраняемыми элементами. При принятии вышеуказанных решений сделан вывод о том, что 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 восприятии данного обозначения не требуются какие-либо домысливания и не возникают дополнительные ассоциации;

- вышеуказанные выводы решения Роспатента от 25.06.2021 года были предметом судебного контроля Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1018/2021. При этом Суд по интеллектуальным правам в решении от 11.02.2022 по делу № СИП-1018/2021 признал данные выводы правомерными;

- включение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «LADY» в качестве охраняемого элемента прямо противоречит требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, а также принципу правовой определенности;

- при этом композиционное построение словесного элемента «LADY COLLECTION» (друг под другом), а также более крупный шрифт слова «LADY», не влияет на различительную способность оспариваемого товарного знака, поскольку в целом словесный элемент «LADY COLLECTION» воспринимается в качестве единого словосочетания;

- графический элемент оспариваемого товарного знака (1) в виде прямоугольника сиреневого цвета не несет в себе какую-либо значимую

индивидуализирующую функцию, поскольку воспринимается рядовым российским потребителем в качестве фона;

- таким образом, оспариваемый товарный знак (1) не обладает различительной способностью;

- следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые представляют собой вещи личного пользования, в частности, одежду. При этом для потребителей является общеизвестным деление таких товаров на виды по половозрастным признакам: мужские, женские, детские;

- в этой связи, оспариваемый товарный знак (1) в отношении товаров 25 класса МКТУ воспринимается рядовым российским потребителем в качестве описательной характеристики.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832813 недействительным полностью.

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение, по свидетельствам: №596436 – (2), №731252 – (3);
3. Решения Роспатента от 25.06.2021 и 01.12.2021, касающиеся товарных знаков по свидетельствам: №596436 – (2), №731252 – (3);
4. решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2022 года по делу №СИП-1018/2021; постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 года по делу №СИП-1018/2021.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему.

- правообладатель считает доводы ООО «Бэст Прайс» о наличии заинтересованности в подаче возражения недоказанными ввиду нижеследующего:

- довод о том, что правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Леди Коллекшн») подавал возражение против регистрации товарного знака по свидетельству № 731252 (3) по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не может служить

основанием заинтересованности, так как правовая охрана данного товарного знака оставлена в силе;

- факт наличия исключительного права у ООО «Бэст Прайс» на товарный знак (2), в котором согласно решению Роспатента [3] словесные элементы «Lady Collection» были признаны не обладающими различительной способностью, не может служить единственным основанием для признания фактического интереса в оспаривании товарного знака (1), поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом не вправе предъявить претензию либо запретить использование товарного знака (2) с более ранним приоритетом. Таким образом, права лица, подавшего возражение также не ущемлены;

- нарушение интереса ООО «Бэст Прайс» в использовании обозначений со словами «Lady Collection» могло бы рассматриваться в ключе столкновения на рынке сходных обозначений со словами «LADY COLLECTION» в отношении однородных товаров. Для этого необходимы доказательства того, что ООО «Бэст Прайс» ведет фактическую деятельность с использованием своих товарных знаков со словесными элементами «Lady Collection» и эта деятельность каким-то образом может быть ограничена регистрацией оспариваемого товарного знака (1). Между тем, таких доказательств в возражении не представлено;

- учитывая, что словесные элементы «Lady Collection» в товарных знаках (2) и (3) признаны неохраняемыми, оспариваемый товарный знак (1) не ограничивает ООО «Бэст Прайс» использовать принадлежащие ему товарные знаки (2) и (3);

- что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить следующее:

- с 2011 года, то есть задолго до даты приоритета товарных знаков (2) и (3), ООО «МЕКО» обладало исключительным правом на производство дизайна





- на имя ООО «МЕКО» зарегистрированы два товарных знака – оспариваемый




товарный знак и товарный знак «» по свидетельству № 722477 – (4), зарегистрированного в отношении товаров 14, 26 классов МКТУ;

- при принятии решение о государственной регистрации товарных знаков



«» (1) и «» (4) экспертиза правомерно посчитала, что словесный элемент «LADY» ввиду его графического доминирования и выделения жирным шрифтом буквами белого цвета на фоне сиреневого прямоугольника является охраноспособным и подлежит самостоятельной правовой охране. Данные решения экспертизы, вынесенные при разных обстоятельствах (по заявкам были заявлены товары разных классов МКТУ и экспертиза проводилась в разные даты), не могут быть ошибочными, а лишь подтверждают правомерность регистрации оспариваемого товарного знака (1);





- словесный элемент «LADY» в оспариваемом знаке «» берет на себя основную зрительную и смысловую нагрузку при его восприятии, слово «LADY» само по себе не является описательным, а означает в переводе с английского языка «леди, женщина, госпожа, девушка и т.п.». Слово «COLLECTION» (в переводе с английского языка - коллекция, собрание, подборка) в товарном знаке пространственно отделено от слова «LADY», выполнено мелким шрифтом и на него не фокусируется внимание при восприятии товарного знака, поэтому оно включено в товарный знак как неохраняемый элемент;


- в отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что словесные элементы «Lady Collection» в товарных знаках (2) и (3) были выведены из самостоятельной охраны и признаны не обладающими различительной способностью, то необходимо учитывать, что делопроизводство ведется в рамках каждой конкретной заявки и решения об объеме предоставляемой правовой охраны

товарному знаку зависят от совокупности многих факторов, в том числе от графической проработки обозначения, расположения его словесных элементов и др.;




- так, в товарных знаках «» (2) и «» (3) словесные элементы расположены по центру и написаны в одну строку. При зрительном восприятии они воспринимаются как единая фраза «женская коллекция»;



- в оспариваемом товарном знаке «» (1) словесный элемент «LADY» доминирует и пространственно отделен от слова «COLLECTION», поэтому воспринимается как самостоятельный охраняемый элемент;


- графическое различие товарных знаках (2) и (3) и оспариваемого товарного знака (1), как и охраноспособность словесного элемента «LADY» также подтверждается выводами коллегии Палаты по патентным спорам, изложенными в Решении Роспатента от 04.06.2022 принятом по результатам рассмотрения возражения, поданного ООО «МЕКО» против предоставления правовой охраны




товарному знаку «» (3);

- оспариваемый товарный знак интенсивно используется ООО «МЕКО» с 2011 года и знаком рядовому потребителю на территории России в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые производятся китайской компанией по заказу и исключительно для ООО «МЕКО». На территории России товары правообладателя вводятся в гражданский оборот путем их поставки третьим лицам для реализации в торговых точках, которые ООО «МЕКО» оформляет как обособленные подразделения юридического лица, от имени которого ведется деятельность по



реализации товаров. География магазинов «» включает разные регионы России;

- ООО «МЕКО» использует оспариваемый товарный знак (1) на подарочных

сертификатах с 2011 года, на фирменной упаковке магазинов «»;

- ООО «МЕКО» проводятся рекламные кампании, направленные на популяризацию бренда; с 2013 года у правообладателя функционирует сайт www.ladycollection.com, где предлагаются к продаже товары 25 класса МКТУ;



информация о торговой марке «» представлена в сети Интернет;

- указанное свидетельствует о различительной способности обозначения



«» в результате его длительного и интенсивного использования.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №832813.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

5. Дополнительное соглашение №2 от 05.09.2011 к соглашению №994/1 от 11.08.2010 по предоставлению проектных услуг по разработке новой концепции магазина и индивидуальности бренда для ООО «МЕКО», заключенное между JHP Design Limited и ООО «МЕКО», а акт сдачи-приемки к нему;
6. Договор купли-продажи №С07 от 16.03.2018, заключенное между китайской компанией «YIWU YOUSHENG TRADING CO.,LTD» и ООО «МЕКО», спецификации и ГТД к нему;
7. Выборка ГТД с 2012 – 2020гг.;
8. Выборка товарных накладных;

9. Уведомления ИФНС о постановке на учет ООО «МЕКО» за 2010-2015 гг.;
10. Образцы этикеток;
11. Соглашения о реализации подарочных сертификатов № ДП 011111-01 от 01.11.2011, заключенное между ООО «Дари подарки» и ООО «МЕКО»;
12. Соглашение б/н от 2013 г., заключенное между ООО «МЕКО» и ООО «Ритейл Маркетинг Групп»;
13. Договор № 86-13 от 08.04.2013, заключенный с ООО «Эко Полимер» и приложение к нему;
14. Приложения № 40 от 30.07.2020 к Договору с АО «Артпласт» № 31530 от 27.05.2014, и приложение к нему (Макет упаковочной продукции);
15. Выборка договоров аренды нежилых помещений за 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017гг.;
16. Договор № 27 от 23.02.2013, заключенный между ООО «МЕКО» и ООО «Инфоцентр», по оказанию услуг по разработке интернет-проекта ladycollection.com;
17. Скрин-шоты страниц сайта www.ladycollection.com;
18. Сведения из сети Интернет;
19. Статистика доходов от продаж за 2014-2022 гг.;
20. Решение Роспатента от 04.06.2022, касающееся товарного знака по свидетельству №731252.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило объяснения, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, настаивает, на том, что является заинтересованным в подаче настоящего возражения, при этом отмечает, что использовало словесные элементы «Lady Collection» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении различных видов одежды и аксессуаров. Факт подачи правообладателем оспариваемого товарного знака возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам (2) и (3) уже свидетельствует о наличии фактического конфликта, связанного с использованием словесных элементов «Lady Collection». Аналогичная позиция подтверждается выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам по делу

№СИП-671/2020 от 18.12.2020, а также постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1018/2021 от 14.06.2022;

- наличие у правообладателя исключительного права на оспариваемый товарный знак (1) будет препятствовать использованию данного описательного обозначения иными хозяйствующими субъектами в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительного права на фирменное наименование «Леди Коллекшн» не может свидетельствовать о наличии у оспариваемого товарного знака различительной способности, поскольку товарные знаки и фирменные наименования это разные объекты индивидуализации с разным объемом правовой охраны;

- в отношении довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак (1) обладает различительной способностью, поскольку является объектом авторского права, следует отметить, что из представленного дополнительного соглашения [5] не представляется возможным установить какое конкретно обозначение было разработано компанией JHP Design Limited. При этом правообладателем не были представлены материалы, доказывающие о наличии у потребителей устойчивой ассоциативной связи между оспариваемыми товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и правообладателем. Следовательно, представленный документ [5] не может свидетельствовать о наличии у оспариваемого товарного знака (1) различительной способности;

- довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку в данном товарном знаке словесные элементы «LADY» и «COLLECTION» написаны отдельно, в связи с чем не воспринимается как «женская коллекция», является необоснованным;

- Суд по интеллектуальным правам по делу № СИП-1018/2021 установил описательный характер словосочетания «Lady Collection» в целом;

- в соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными, в том числе, для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций. В связи с чем

выводы Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1018/2021 являются обязательными для учета Роспатентом;

- необходимо отметить, что Роспатент также обязан осуществлять возложенные на него функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Аналогичная правовая позиция содержится в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации, принятых по делам №№ СИП-626/2016, СИП-718/2016, СИП-717/2016;

- в отношении довода правообладателя о том, что он может использовать оспариваемый товарный знак (1), исключив из него словесный элемент «COLLECTION», не может быть принят во внимание, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения проверяется охраноспособность конкретного товарного знака в том виде как он зарегистрирован;

- ссылка правообладателя оспариваемого товарного знака на решение Роспатента от 04.06.2022 [20] не может быть принята во внимание, поскольку при рассмотрении административных дел по их оспариванию, каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела (принцип отдельного делопроизводства);

- более того, в материалы настоящего административного дела не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что вышеуказанное решение Роспатента прошло судебный контроль в Суде по интеллектуальным правам (аналогичная позиция содержится в судебных актах по делу № СИП-481/2021);

- что касается представленных материалов, то они не подтверждают интенсивное и длительное использование оспариваемого товарного знака, так как договор купли-продажи и материалы, полученные в рамках этого договора относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации; товарные накладные они не содержат в себе наименование, которым маркировались товары; представленные этикетки не содержат даты их изготовления; к подарочным сертификатам и документам, касающимся изготовления упаковочной продукции не приложены сведения о количестве потребителей, которые приобрели подарочные сертификаты и упаковочную продукцию; договоры аренды нежилых помещений не

свидетельствуют о фактической деятельности торговых точек; статистика посещения сайта правообладателя не отображает количество посещений уникальных пользователей, какие товары были размещены на данном сайте, а также на сайте нет указания на правообладателя; сведения о статистике доходов не содержит наименование реализованных товаров и их количество; большинство представленных материалов содержит обозначения, которые отличаются от оспариваемого товарного знака (1).

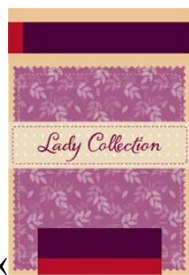
По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 07.10.2022 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №832813».


Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по делу № СИП-6/2023 признано недействительным решение Роспатента от 07.10.2022 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что Роспатентом не учтен принцип правовой определенности.

Так, в ситуации, когда ранее Роспатент при рассмотрении возражения установил отсутствие различительной способности конкретного обозначения или элемента внутри обозначения, в дальнейшем он связан своими выводами, если решение не было оспорено.

Суд отмечает, что Роспатент, рассматривая ранее возражение ООО «МЕКО» против предоставления правовой охраны принадлежащего ООО «Бэст Прайс»



товарному знаку «» по свидетельству № 596436, зарегистрированному в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ (относящихся к одежде и обуви), мотивированное несоответствием этого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в решении от 25.06.2021 Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент «Lady Collection» указывает на назначение товаров 25 класса

МКТУ, для которых зарегистрирован данный товарный знак, в связи с чем был признан неохраняемым в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Делая данный вывод, административный орган исходил из того, что словесный элемент «Lady Collection», входящий в состав товарного знака по свидетельству №596436, 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».

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что 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 административный орган исходил из того, что при восприятии обозначения не требуются какие-либо домысливания и не возникают дополнительные ассоциации, а также отсутствие его в словарях в качестве устойчивого сочетания не меняет его смыслового значения и восприятия средним российским потребителем.

Суд обращает внимание, что в настоящем споре Роспатент фактически воспроизводит доводы ООО «Бэст Прайс» о восприятии потребителем словесных элементов «Lady Collection», которые заявлялись при рассмотрении дела № СИП-1018/2021, занимая, таким образом, противоположную ранее выражавшейся им позицию.

Выводы, к которым пришли суды при рассмотрении дела № СИП-1018/2021, в котором участвовали одни и те же лица, являются обязательными для учета Роспатентом.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает, что в настоящем споре

слова «Lady» и «Collection» в товарном знаке «» имеют очевидную

этимологическую связь, образуя понятное потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания словосочетание, независимо от их пространственного расположения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства постановлением Президиумом Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по делу № СИП-6/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2023 по этому же делу оставлено без изменения, а кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2023 за № 300-ЭС23-22275 по делу № СИП-6/2023 отказано Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.


По указанным причинам решение Роспатента от 07.10.2022 было признано недействительным, возражение, поступившее 20.04.2022, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

Правообладателем оспариваемого товарного знака 18.08.2023 были представлены дополнительные доводы к возражению, которые сводятся к следующему:

- положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;


- в подтверждение приобретенной различительной способности обозначения



«» до даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладателем были представлены договоры купли-продажи, товарные накладные, образцы этикетов товаров, подарочные сертификаты, договоры аренды помещений под торговые точки и другие материалы, а также заключение Лаборатории Социологической Экспертизы Федерального Научно-Исследовательского Социологического Центра РАН, на предмет исследования


наличия/отсутствия различительной способности у товарных знаков



«» по свидетельству № 722477 и по свидетельству № 832813;

- правообладатель отмечает, что согласно результатам социологического исследования с точки зрения потребителей целевой группы товарный знак



«» по свидетельству № 832813 обладает высоким уровнем известности как на сегодняшний день, так и на дату 23.01.2018 (то есть ранее даты (18.10.2021) приоритета товарного знака);

- правообладатель обращаем внимание на то, что мнение Суда по интеллектуальным правам, изложенное в решении №СИП-6/2023 от 06.04.2023, а также в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по тому же делу, о том, что словесные элементы «LADY COLLECTION» товарного знака № 832813 являются описательными, а товарный знак в целом не обладает различительной способностью, не учитывало и не могло основываться на результатах социологического опроса, проведенного правообладателем после принятия решения судом;


- в то же время Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27.07.2023 указал на то, что «элементы, единожды признанные административным органом обладающими (не обладающими) различительной способностью, должны и далее признаваться Роспатентом в качестве обладающих (не обладающих) такой способностью в отношении тех же товаров, если не имеется иных обстоятельств, подлежащих учету;

- правообладатель полагает, что приведенные результаты социологического опроса позволяют Роспатенту повторно оценить охраноспособность оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, с учетом связи между маркируемыми товарами и адресной группой потребителей;

- учитывая установленный факт узнаваемости обозначения потребителями в отношении следующих товаров в 25 классе МКТУ *«митенки, перчатки, маски для сна, повязки для головы, уборы головные, шарфы»*, просим коллегию признать факт

наличия различительной способности у оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству № 832813 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно *«перчатки, маски для сна, повязки для головы, уборы головные, шарфы»*.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №832813 для следующих товаров 25 класса МКТУ *«перчатки, маски для сна, повязки для головы, уборы головные, шарфы»*.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

21. Заключение № 124-2023 от 03.08.2023, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 21.06.2023 по 02.08.2023 Лабораторией Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;
22. Копия Протокола осмотра доказательств от 03.05.2023;
23. Копия Пояснительной записки к протоколу осмотра доказательств, подготовленной Лабораторией Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН.

С учетом даты приоритета (23.01.2018) товарного знака по свидетельству №832813 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 вид, качество, количество, свойство, 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

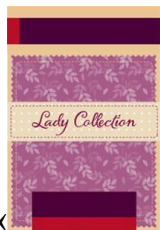
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их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

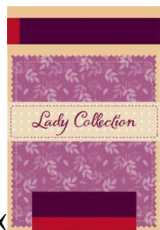

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

ООО «Бэст Прайс» является правообладателем комбинированных товарных




знаков «» по свидетельству № 596436 – (2), «» по свидетельству №731252 – (3), включающих словесный элемент «Lady Collection».

В отношении данных товарных знаков ООО «МЕКО», которое является аффилированным лицом с правообладателем оспариваемого товарного знака, были поданы в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, мотивированные несоответствием их регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в части отнесения словесного элемента «Lady Collection» к неохраняемым элементам.


Также ООО «МЕКО» обращалось в Роспатент с возражением против



предоставления правовой охраны товарному знаку «» (3), мотивированное несоответствием государственной регистрации данного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №832813 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены словесные элементы «LADY» и «COLLECTION» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак выполнен в белом, сиреневом цветовом сочетании.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее

пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; 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; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; 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; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы/свитера; пончо; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки;

сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Согласно доводам возражения словесный элемент оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью, является описательным, поскольку представляет собой словосочетание, которое средним российским потребителем воспринимается в значении «женская коллекция».

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарным источникам, размещенным на сайте <https://dic.academic.ru/>, входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «LADY COLLECTION» в переводе с английского языка имеют следующее значение:

- lady – леди, дама, госпожа;
- collection – коллекция, совокупность, набор.

Несмотря на иностранное происхождение словесных элементов, они используются и в русской речи в качестве заимствованных слов, ввиду отсутствия их точного аналога. При этом слово «lady/леди» используется в обиходе для обозначения чего-либо, предназначенного только для женщин, а слово «collection» имеет значение «коллекция», «собрание».

Таким образом, смысл словесных элементов «Lady» и «Collection» понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания вне зависимости от того, расположены ли эти элементы в одном ряду или друг над другом (как в оспариваемом товарном знаке) и, следовательно, указанные элементы

воспринимаются как словосочетание «LADY COLLECTION», переводимое на русский язык как «женская коллекция».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории «одежда» и по своему назначению могут быть предназначаться для женщин (дам, леди), следовательно, словесный элемент «LADY» в совокупности с элементом «COLLECTION» однозначно указывает на принадлежность коллекции товаров 25 класса МКТУ именно для лиц женского пола.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса подобные обозначения могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если не занимают в нем доминирующего положения.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «LADY COLLECTION» занимают доминирующего положения в знаке, так как выполнен стандартным шрифтом и не образует оригинальной композиции, поскольку способ расположения слов друг под другом, является распространенным графическим приемом, используемым многими

МЕДИАЛОГ

производителями (например, зарегистрированные товарные знаки «КОЛЛЕКЦИЯ » по

FAMILY

свидетельству №852503; «COLLECTION » по свидетельству № 904082;

§

SOLIDNO

«SOMMELIER'S COLLECTION» по свидетельству № 859773; «COLLECTION » по свидетельству № 861001 и др.

Что касается цветового фона, используемого в оспариваемом товарном знаке, то коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

С учетом изложенного, согласно нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесные элементы «LADY COLLECTION» не могут быть включены в состав зарегистрированного комбинированного товарного знака по свидетельству №832813 в качестве неохраняемых элементов.


В дополнительных материалах от 18.08.2023, правообладатель отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

По мнению правообладателя, представленные им материалы подтверждают приобретение различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «перчатки, маски для сна, повязки для головы, уборы головные, шарфы».

Анализ представленных материалов [5-20] показал следующее.

Договор купли-продажи за №С07 от 16.03.2018 и материалы, полученные в рамках этого договора (товарная накладная от 04.04.2018), относятся к периоду после даты (23.01.2018) приоритета оспариваемой регистрации; кроме того, товарные накладные не содержат в себе наименование, которым маркировались товары; представленные этикетки не содержат даты их изготовления при этом




содержат иное обозначение (); к соглашению за №ДП 011111-01 от 01.11.2011 о реализации подарочных сертификатов, к соглашению б/н о 2013г. о распространении рекламных материалов и документам, касающимся изготовления упаковочной продукции (пакет), не приложены сведения о количестве потребителей, которые приобрели подарочные сертификаты и упаковочную и рекламную продукцию, при этом внешний вид подарочных сертификатов, рекламной продукции, упаковочной продукции значительно отличается от оспариваемого товарного знака, поскольку включает дополнительные словесные и изобразительные элементы; из грузовых таможенных деклараций не представляется

возможным определить каким конкретно товарным знаком были маркированы поставляемые товары, поскольку не указан номер товарного знака, в то же время как правообладатель обладает исключительным правом на другие комбинированные




товарные знаки «  » по свидетельству №823015 в отношении товаров 18



класса МКТУ и «  » по свидетельству № 878533; договоры аренды нежилых помещений не свидетельствуют о фактической деятельности торговых точек; статистика посещения сайта правообладателя не отображает количество посещений уникальных пользователей, какие товары были размещены на данном сайте, а также на сайте нет указания на правообладателя; сведения о статистике доходов не содержит наименование реализованных товаров и их количество; большинство представленных материалов содержит обозначения, которые отличаются от оспариваемого товарного знака.


В связи с указанным представленные материалы [5-20] не подтверждают длительность и интенсивность использования ООО «МЕКО» оспариваемого



товарного знака «  » в отношении товаров 25 класса МКТУ «перчатки, маски для сна, повязки для головы, уборы головные, шарфы».

Что касается выводов исследования, приведенных в Заключение лаборатории социологической экспертизы [21-23], то в отсутствии фактических доказательств



использования ООО «МЕКО» оспариваемого товарного знака «  » они не приводят к иным выводам коллегии.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленный социологический опрос не опровергает выводы Суда по интеллектуальным правам об однозначном восприятии

российским потребителем словосочетания «LADY COLLECTION» как «женская коллекция».

Резюмируя вышеизложенное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №832813 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 25 класса МКТУ может быть признано правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №832813 недействительным полностью.