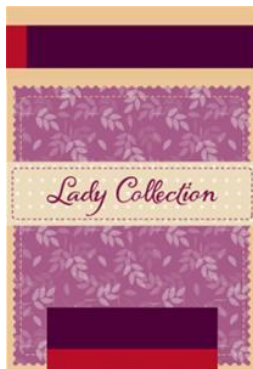


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.03.2021 возражение, поданное ООО “МЕКО” (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596436, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 13.10.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.2016 за №596436 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя ООО “Бэст Прайс” (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 №596436 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 18 и 25 классов, 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 № 304167 ООО «Леди Коллекшн», а также является пользователем исключительного права на товарный знак по Договору коммерческой концессии от 01 ноября 2014 года;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с вводом в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 18 и 25 классов МКТУ, что подтверждается приложенными к возражению документами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596436 недействительным частично, указав словесные элементы «Lady Collection» в качестве неохранных.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Сведения из словарей.
- 2) Копия договора коммерческой концессии+ 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, поскольку представленные доказательства поставок товаров, маркированных обозначением «Lady Collection», относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака;

- обозначение «Lady collection» не указывает прямо на свойства и назначение товаров 18 и 25 классов МКТУ;

- согласно словарному изданию Оксфордский англо-русский словарь, 1984 слово «Lady» имеет несколько значений – дама, госпожа, невеста, «collection» – коллекция, скопление, собрание, что может порождать разные ассоциации, например, скопление каких-либо предметов, сделанное дамой, или коллекция госпожи, или определенный набор вещей, который должна иметь истинная леди;

- буквальный перевод словосочетания «дамская коллекция» на английском языке будет выглядеть как «ladies' collection», а словосочетание «женская коллекция» имеет перевод на английский язык «women's collection», при этом словосочетание «Lady collection» отсутствует в словарно-справочных изданиях, то есть не является устойчивым выражением английского языка:

- словосочетание «Lady collection» является фантазийным и способно порождать разные ассоциации;

- практика ФИПС и Роспатента в части признания неохраняемыми подобных словосочетаний является неоднозначной, например, Lady Style, LadyPink collection, Lady line, ЛЕДИ Фитнесс и др., где элемент Lady/Леди охраняется;

- обозначение «Lady collection» не используется другими лицами на рынке. Связь этого обозначения с лицом, подавшим возражение, прослеживается исключительно в отношении сети магазинов бижутерии и аксессуаров. Правообладатель использует обозначение для маркировки товаров 18 и 25 классов МКТУ и реализует их через сеть магазинов Fix Price.

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

С учетом даты (13.10.2015) 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 неохраемые 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №596436 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**Lady Collection**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству №596436 по смыслу пункта 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку на дату подачи возражения доказано осуществление им деятельности под обозначением «Lady Collection», связанной с продвижением на российский рынок товаров, относящихся к 18 и 25 классам МКТУ. Кроме того, указанное лицо является заявителем по заявке № 2020753166 на товарный знак со словесным элементом «Lady Collection», 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 от 01 ноября 2014 года.

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.

Что касается довода правообладателя о том, что словосочетание «дамская коллекция» на английском языке будет выглядеть как «ladies' collection» или возможно «lady's collection», то в данном случае это относится к правилам английского языка, с которыми средний российский потребитель, не владеющий в совершенстве английским языком, может быть не знаком. Вместе с тем, несмотря на некоторые нюансы с точки зрения правильного написания на английском языке обозначения «дамская коллекция», анализируемый словесный элемент «Lady Collection» однозначно указывает на принадлежность товаров именно женскому полу.

Таким образом, следует признать правомерным довод возражения о том, что словесный элемент «Lady Collection» указывает на назначение товаров 18 и 25 классов 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 19.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596436 недействительным частично, указав в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «Lady Collection».