

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Леди Коллекшн", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743119, при этом установила следующее.

Леди Коллекшн

Обозначение “ ” по заявке

№2023743119 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 22.05.2023 в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743119 в отношении товаров 14, 25, 26 классов

МКТУ. В отношении испрашиваемых товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «ЛЕДИ XL» (номер регистрации 844731 с приоритетом от 07.04.2021) на Ашин Илья Евгеньевич, 107031, Москва, Нижний Кисельный пер., 3, кв. 2, в отношении товаров и услуг 35 классов, однородных заявленным услугам 35 класса.

- с товарным знаком «LADY COLLECTION» (номер регистрации 596436 с приоритетом от 13.10.2015) на Общество с ограниченной ответственностью ""Бэст Прайс"", 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, д. 11, в отношении товаров и услуг 18, 25 классов, однородных заявленным товарам 18 класса.

Противопоставления 363534, 2023743114, 823015, 832813, 878533, 1165587 и 596436 в отношении товаров 25 класса, сняты с учетом дополнительных материалов и доводов заявителя.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель просит коллегию учесть Решение Роспатента от 25.06.2021 г. и снять противопоставление товарного знака №596436 для всех товаров, включая товары 18 класса МКТУ, поскольку словесные элементы знака № 596436 признаны неохраноспособными для всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В процессе рассмотрения возражения спора коллегией, заявителем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №844731 (представленный в заседание от 15.10.2024).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.05.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023743119 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Информация из Открытых реестров ФИПС о товарном знаке №59643;
2. Копия Решения Роспатента от 25.06.2021 по товарному знаку № 596436;
3. Информация о товарных знаках № 916835, № 935695.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 16.08.2024, 12.11.2024, 03.02.2025 с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было установлено отсутствие различительной способности заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, поскольку словесные элементы «Леди Коллекшн» воспринимаются в качестве транслитерации слов с английского языка «Lady Collection» и характеризуют испрашиваемые товары и услуги 18, 25, 35 классов МКТУ. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду



наличия сходного знака «Леди» по свидетельству №363534 с приоритетом от 11.07.2007, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В целях преодоления применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, заявителем в последующем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №363534 (приобщен на заседании коллегии от 03.02.2025).

Кроме того, заявителем были представлены сведения о регистрации товарного

Леди Коллекшн

знака « » по рассматриваемой заявке с присвоением номера свидетельства №1089998, в том числе в отношении товаров 25

класса МКТУ, что, по мнению заявителя должно быть учтено при применении пункта 1 статьи 1483 Кодекса к остальной части испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2023) даты подачи заявки №2023743119 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Леди Коллекшн

«

» по заявке №2023743119 с приоритетом от

22.05.2023, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [1] ««*Леди*»» по свидетельству №363534 с приоритетом от 11.07.2007, [2] «ЛЕДИ XL» по свидетельству №844731 с приоритетом от 07.04.2021, содержат в своем составе словесные элементы «ЛЕДИ N» / «ЛЕДИ XL», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, а товарному знаку [2] – в отношении услуг 35 класса МКТУ.

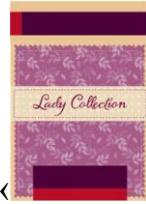
Согласно дополнениям к возражению, заявителем получены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков. В материалы административного дела были представлены согласия от владельца противопоставленного товарного знака [1] (приобщен к протоколу заседания коллегии от 03.02.2025, а также от владельца противопоставленного товарного знака [2] (приобщен к протоколу заседания коллегии от 15.10.2024).

Представленные документы содержат дату составления, необходимые реквизиты лица, выдавшего согласие, а также лица, на имя которого регистрируется обозначение по заявке №2023743119, присутствуют сведения о заявке и рубриках товаров и услуг. Таким образом, представленный документ удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил.

Принимая во внимание визуальные отличия сопоставляемых обозначений



«Леди Коллекшн» и «*Леди*», «ЛЕДИ XL», то представленные согласия могут быть учтены в качестве обстоятельства, преодолевающего необходимость применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Что касается противопоставления с товарным знаком «» по свидетельству №596436 с приоритетом от 12.12.2016 в отношении товаров 18 класса МКТУ, то в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания были внесены изменения от 23.07.2024 и опубликованы в Бюллете №14 за 2024 год, о том, что слова "Lady Collection" исключены из правовой охраны в отношении всех товаров перечня на основании решения Роспатента от 25.06.2021. Учитывая отсутствие правовой охраны словесных элементов "Lady Collection" в товарном знаке по свидетельству №596436, он более не может быть указан в качестве препятствия к регистрации заявленного обозначения для товаров 18 класса МКТУ.

На основании изложенного выше, положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению с учетом дополнительных обстоятельств, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

Анализ обозначения по заявке №2023743119 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «Леди коллекшн», выполненные буквами русского алфавита, представляют собой транслитерацию слов английского алфавита "Lady Collection", где «lady» – это леди, дама, госпожа, а «collection» - коллекция, совокупность, набор. Несмотря на иностранное происхождение слов, транслитерация слова «lady» буквами русского алфавита «леди», вошла в употребление и зафиксирована в словарях иностранных слов русского языка в значении «общее обращение к женщине, соответствующее нашему «милостивая государыня».

Таким образом, смысл словесных элементов «Леди Коллекшн» понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания в значении «женская коллекция».

Кроме того, коллегия отмечает, что вопрос охранимости словесных элементов «Lady Collection» неоднократно был предметом рассмотрения административного и судебного органов, что подлежит учету в настоящем споре.

В частности, в рамках дела СИП-1018/2021 Судом по интеллектуальным правам установлено несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесных элементов «Lady Collection» ввиду их описательного характера, а дальнейшим решением Роспатента от 09.11.2023 правовая охрана товарного знака



«» по свидетельству №832813 признана недействительной в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ, ввиду доминирования неохраняемых словесных элементов.

Отсутствие охранимости словесных элементов «Lady Collection» в значении «женская коллекция» для части товаров 14, 26 классов МКТУ зафиксировано Судом по интеллектуальным правам в рамках решения от 23.03.2023 по делу №СИП-7/2023. Решением Роспатента от 09.11.2023 правовая охрана



товарного знака «» по свидетельству №722477 признана недействительной для части товаров 14, 26 классов МКТУ ввиду доминирования неохраняемых словесных элементов.

Рассматривая обозначение «Леди коллекшн» не предмет охранимости этих словесных элементов, коллегия признает минимальные отличия в обозначениях «Леди Коллекшн» и «LADY COLLECTION», связанные с разным алфавитом, однако не предполагающие отказ от применения ранее сделанных выводов относительно отсутствия охранимости слов той же семантической коннотации относительно одинаковых товаров 18 класса МКТУ.

Заявленные товары 18 класса МКТУ представляют собой изделия кожгалантерейные, включая кожи, сумки, багажи, кошельки, зонты и иные сопутствующие товары, которые действительно могут быть предназначены для женщин, отличаясь при этом фасоном, цветовой гаммой, материалами выполнения, наполнением и так далее.

Часть заявленных товаров 18 класса МКТУ представляет собой изделия шорно-седалищные, а также приспособления для ношения младенцев, которые, будучи маркованными словами «Леди коллекшн», воспринимаются как предназначенные для использования женщинам, и в действительности могут отличаться размерностью (седел, упряжи, сбруи в случае, если наездником является женщина), анатомическими особенностями конструкции (для седел, для ручек кнутов и хлыстов).

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги интернет-магазинов», то использование слов «Леди коллекшн» при оказании данных услуг способно ориентировать потребителей относительно назначения услуг продажи, как направленных на реализацию товаров для лиц женского пола.

Принимая во внимание, что в процессе рассмотрения возражения ООО «Леди Коллекшн», поступившего 05.07.2024, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743119 заявителем оплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака, получено свидетельство №1089998, распространяющееся на товары 14, 25, 26 классов МКТУ, коллегия не обладает компетенцией по анализу соответствия произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, анализ применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса касается товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, в регистрации которых было отказано.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2024, изменить решение Роспатента от 15.05.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743119 с учетом дополнительных обстоятельств и оснований.