

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2016, поданное Закировым Ф.Т., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472960, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**FERU ZAKIROV**» по заявке № 2011721728 с приоритетом от 08.07.2011, зарегистрирован 16.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 472960 на имя компании «Эуропа Эксклюзив Лтд.», Британские Виргинские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 08.07.2021.

В поступившем 27.05.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 472960 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Закиров Ферутдин Таджитдинович является гражданином Российской Федерации. Он использует свое сокращенное имя «**FERU ZAKIROV**» (Феру Закиров), под которым выступает при создании авторских коллекций одежды и аксессуаров;

- Ферутдин Закиров является известным узбекским и российским предпринимателем. В 1994 году открыл свой первый мультибрендовый магазин мужской одежды в Узбекистане. В 2006 году Ферутдин Закиров открыл бутик в Москве (далее приведены подробные сведения об использовании авторской марки «FERU»);

- правообладатель без разрешения Ферутдина Закирова зарегистрировал на территории Российской Федерации оспариваемый товарный знак.

Далее в возражении приведен подробный анализ правовых норм, касающихся права на имя (пункт 1 статьи 19 Кодекса).

Также, сформулированы два общих вывода:

1) регистрация и использование в качестве товарного знака сокращенного имени и псевдонима известного на территории Российской Федерации лица - Закирова Ферутдина Таджитдиновича является нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку с очевидностью может ввести в заблуждение потребителей в отношении производителя товара (товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 472960, являются однородными товарам и услугам, которые производит Ферутдин Закиров);

2) использование в оспариваемом товарном знаке сокращенного имени «FERU ZAKIROV» является нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц паспортов Ф.Т. Закирова (1);
- распечатки из сети Интернет (2);
- копии деклараций итальянских компаний с переводом (3);
- распечатка заявки № 2011721728 (4).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472960 полностью.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 472960 (Europa Exclusive Ltd., Akara bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands) и его представителя были направлены уведомления о дате заседания коллегии (в адрес правообладателя к уведомлению был приложен экземпляр возражения). На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2016, правообладатель отсутствовал и отзыва по мотивам возражение не представил.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии была приобщена копия свидетельства на товарный знак № 581997 ().

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

С учетом даты приоритета (08.07.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано Ф.Т. Закировым в целях защиты своих личных неимущественных прав, что позволяет коллегии усмотреть его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472960 по основаниям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует учесть, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, осуществляющим хозяйственную деятельность до даты приоритета оспариваемого знака.

Оспариваемый товарный знак «**FERU ZAKIROV**» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он содержит словесный элемент «FERU ZAKIROV», воспроизводящий сокращенное имя и фамилию узбекского и российского дизайнера и бизнесмена в сфере мужской моды – Ферутдина Закирова (Ferutdin Zakirov – см. копии паспортов, в том числе заграничный паспорт Российской Федерации, паспорт Узбекистана (2)).

При этом, материалы (2-3), представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что обозначение «FERU» используется Ферутдином Закировым в качестве сокращенного имени.

Следует указать, что норма пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает известность на дату подачи заявки соответствующего лица.

«Известный», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова Москва «АЗЪ» 1993 год, стр.243), это – такой, о деятельности

которого все хорошо знают, пользующийся популярностью. Основным показателем известности объектов прав третьих лиц является факт включения этих лиц в энциклопедии, справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах.

Так, согласно информации из общедоступных источников (см. материалы (2)): Ферутдин Закиров – президент и владелец сети бутиков «Feru», создатель авторской мастерской стиля – начал свою работу в Ташкенте, где в 1993 году открыл первый мультибрендовый бутик мужской одежды. В 1997 году он заключил договор с Balmain, Lanvin и Francesco Smalto, а спустя пять лет плодотворного сотрудничества с известными брендами Ферутдин открыл свой первый бутик в Москве. На данный момент Feru – динамично развивающаяся сеть моно- и мультибрендовых бутиков класса «люкс». Все коллекции отшиваются на небольшой итальянской фабрике «Saint Andrews», которая существует около 40 лет. Ферутдин с удовольствием делится секретами создания успешного образа: он является независимым консультантом по стилю, часто дает мастер-классы и проводит индивидуальные тренинги для клиентов.

Коллегия отмечает, что при осуществлении деятельности с использованием указанных обозначений лицом, подавшим возражение, позиционируется, что марка «FERU» представляет собой сокращенное имя от «FERUTDIN». Также необходимо обратить внимание, что большой объем информации содержит сведения об известном предпринимателе Феру Закирове (Feru Zakirov).

Кроме того, следует указать, что согласно декларациям (3) различные итальянские компании сотрудничают с Ферутдином Закировым в производстве продукции под именными марками «FERU» и «FERUBLU», распространяемыми в России, Узбекистане и Казахстане (например, компания «SEALUP SRL» осуществляет данные действия с 2011 г.).

Правообладатель не представил каких-либо доводов или документов, опровергающих приведенную информацию об известности указанного лица и узнаваемости его продукции, маркированной обозначениями «FERU» (одежда, обувь

и аксессуары класса люкс) и «FERUBLU» (одежда, обувь и аксессуары класса премиум).

Следует указать, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ (кожа и имитация кожи, изделия из них; дорожные сундуки, чемоданы; трости и т.д.), 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы), 26 класса МКТУ (кружева и вышитые изделия; пуговицы, булавки и иглы и т.д.) и услуг 35 классов МКТУ (услуги посреднические в вопросах бизнеса, в том числе в отношении покупки и продажи вышеуказанных товаров, консультации по вопросам оказания вышеуказанных услуг, в том числе через Интернет). Ф.Т. Закиров осуществляет деятельность в области моды, модной одежды и аксессуаров, а также оказывает услуги по их продвижению и реализации. Как отмечено выше, оказываются услуги и консультационного характера.

Указанное свидетельствует о том, что товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары и услуги, в отношении которых приобрел известность Феру Закиров, следует признать однородными.

Принимая решение в отношении данного спора, коллегия исходила из следующего.

Положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлены на разрешение конфликта при столкновении прав на имя, фамилию, являющихся личными неимущественными правами, в силу чего неотчуждаемыми и непередаваемыми, с исключительным правом на товарный знак. Согласие на включение фамилии и сокращенного имени известного лица в состав товарного знака в материалах заявки отсутствует, что обуславливает вывод о нарушении личных неимущественных прав Феру Закирова.

Кроме того, следует учитывать, что известность Феру Закирова позволяет также сделать вывод о том, что в случае использования оспариваемого товарного знака в качестве средства маркировки товаров в области моды и модной одежды, а также услуг по их продвижению существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они

производятся/оказываются Ф.Т. Закировым или имеют к нему непосредственное отношение, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать на наличие у лица, подавшего возражение,  по свидетельству № 472960.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает обоснованными доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку в отношении всего перечня товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 472960, предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 472960 недействительным полностью.