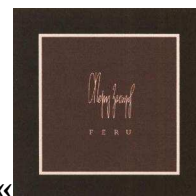
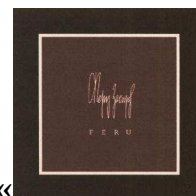


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 16.10.2015, поданное Закировым Ф.Т., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373854, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2007739892 с конвенционным приоритетом от 19.09.2007, зарегистрирован 05.03.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 373854 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 19.12.2017.

В поступившем 16.10.2015 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 373854 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. В качестве своей оригинальной подписи Закиров Ф.Т. на всех

официальных документах, включая общегражданский российский и заграничный паспорта, использует оригинальную подпись:  ;

- подпись используется Закировым Ф.Т. также в качестве своего факсимиле, воспроизводящего собственноручную подпись (факсимиле (от лат. fac simile сделай подобное) – точное воспроизведение графического оригинала (документа, рукописи, подписи) фотографическим или печатным способом; клише печать, воспроизводящая собственноручную подпись). Кроме того, Закиров Ф.Т. использует свое сокращенное имя как псевдоним «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, что подтверждает письменное заявление Ф.Т. Закирова.

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, оригинальной подписи, факсимиле 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 № 373854) являются однородными товарам и услугам, которые производит Ферутдин Закиров;

2) использование в оспариваемом товарном знаке сокращенного имени, псевдонима, факсимиле «Феру Закиров», а также производного от них обозначения «FERU» 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 свидетельства на товарный знак № 373854 (4);
- материалы заявки № 2007739892 (5);
- копия заявления Ф.Т. Закирова (6);
- распечатка ОНІМ № 014026504 (7).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373854 полностью.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 373854 (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). Из вышеуказанного адреса был получен почтовый возврат. Представителем правообладателя корреспонденция была получена.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2016, правообладатель отсутствовал и отзыва по мотивам возражение не представил.

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

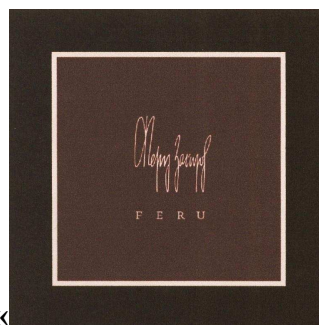
С учетом даты конвенционного приоритета (19.09.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее –

Закон), 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 статьи 6 Закона 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 пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и содержит размещенные друг над другом словесные элементы «Феру Закиров» и «FERU», выполненные строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы выполнены в центре композиции на фоне двух вписанных друг в друга квадратов. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «черный, светло-бежевый, коричневый» в

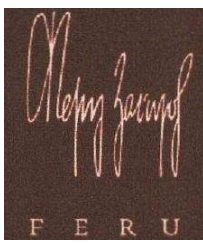
отношении товаров и услуг 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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 № 373854 по основаниям пункта 3 статьи 7, а также пункта 3 статьи 6 Закона.

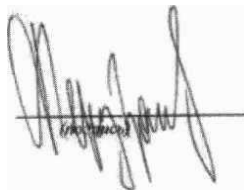
При этом следует учесть, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, осуществляющим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

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что основным его индивидуализирующим элементом является композиция из словесных элементов,



выполненная в центре знака:

Материалы (1-6), представленные лицом, подавшим возражение,



свидетельствуют о том, что обозначение используется Ферутдином Закировым в качестве личной подписи или факсимиле (см. материалы (1)).

Сопоставление приведенных обозначений показало тождественность шрифтового исполнения рассматриваемого словесного элемента. При этом коллегия исходила из того, что специфика исполнения шрифта не позволяет акцентировать

внимание на незначительных отличиях (они зрительно неактивны), обусловленных рукописным исполнением личной подписи.

Обратного правообладателем не доказано.

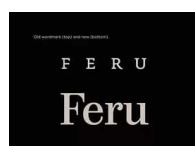
Следует указать, что норма пункта 3 статьи 7 Закона предусматривает известность на дату подачи заявки соответствующего лица.

«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 тренировки для клиентов.

Анализ материалов (1-7) показал, что товары (мужская одежда) и магазины, в которых реализуются коллекции мужской одежды и аксессуаров, маркируются

обозначениями:



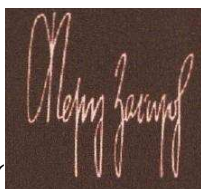
При этом, коллегия отмечает, что при осуществлении деятельности с использованием указанных обозначений лицом, подавшим возражение,

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).

Таким образом, коллегией установлено, что на дату подачи заявки № 2007739892, оспариваемый товарный знак содержит элементы, один из которых



воспроизводит факсимиле () известного на территории Российской Федерации лица, а второй – обозначение (F E R U), представляющее собой сокращение от личного имени Ферутдина Закирова.

Следует указать, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ (кожа и имитация кожи, изделия из них; дорожные сумки, 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 услуг 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.

В заявлении (6) приведено утверждение упомянутого лица о том, что оно не давало «... разрешения (ни письменного, ни устного) на регистрацию в Российской Федерации товарного знака, воспроизводящего мою личную подпись или логотип, включающий мою личную подпись, на имя компании «Эуропа Эксклюзив Лтд.»...». При этом выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «...нарушает мои личные права на имя и вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товара...».

Положения пункта 3 статьи 7 Закона 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 факсимиле 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.

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 № 373854, предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373854 недействительным полностью.