

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.09.2021, о признании словесного обозначения «befree» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2019 на имя АО «Мэлон Фэшн Груп», 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, литер А, пом. 1-Н, этаж 6, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда».

Обозначение «befree», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным обозначением, представляющим собой слово, выполненное буквами латинского алфавита «befree».

Для подтверждения общеизвестности обозначения «befree» заявителем были представлены следующие материалы:

- Справка о товарных знаках, зарегистрированных на имя заявителя [1];
- Справка о длительности использования заявленного обозначения [2];

- Справка об объемах реализации товаров, маркируемых обозначением «befree», в разрезе основных регионов [3];
- Справка о территории реализации товаров, маркируемых под заявленным обозначением (франчайзинговая сеть розничных магазинов) с приложенным Реестром договоров с подтверждением исполнения [4];
- Примеры договоров с подтверждением исполнения, заключенные между Заявителем и различными компаниями за указанные годы, к справке об объемах реализации товаров, маркируемых под обозначением «befree» (франчайзинговая сеть розничных магазинов) в разрезе регионов [5];
- Справка о территории реализации товаров, маркируемых под обозначением «befree» (собственный интернет-магазин, подрядчики бренда) за период с 2016 по 2021 г., в том числе справка о территории реализации товаров, маркируемых под обозначением «befree» на онлайн платформах Lamoda и Wildberries за период с 2017 по 2021 г. [6];
- Справка о поставщиках/изготовителях товаров под брендом «befree» (коллекции бренда за 2009-2022 гг.) [7];
- Справка об объемах производства и продажи товаров, маркируемых обозначением «befree» (коллекции бренда 2017-2022 гг.) с указанием вида произведенной продукции [8];
- Реестр договоров с поставщиками/изготовителями товара «befree» за период с 2013 по 2020 г. с приложением документов (Акты сверки/ГТД), подтверждающих исполнение [9];
- Годовые отчеты за 2015-2020 [10];
- Каталоги продукции по каждой коллекции одежды, выпускаемой под брендом «befree», начиная с 2009 по 2020 года [11];
- Справка о затратах на рекламу товаров, маркируемых обозначением «befree» с приложенным Реестром договоров с подтверждением исполнения [12];
- Примеры договоров на рекламу товаров, маркируемых обозначением «befree», с подтверждением исполнения, заключенных между нашим доверителем и различными компаниями [13];

- Справка о рекламных компаниях бренда «befree» за период 2016-2021 гг. [14];
- Online-опросы среди потребителей для оценки эффективности рекламного сообщения (проведение рекламных компаний) и определения уровня узнаваемости бренда «befree» на рынке одежды [15];
- Справка об участии бренда «befree» в выставках/ конкурсах за 2020-2021 гг., примеры публикаций о вручении премий [16];
- Справка о различных публикациях с упоминанием бренда «befree» за период с 2007 по 2021 гг. с приложенными копиями самих публикаций [17];
- Результаты исследования, подготовленного в июле 2018г. организацией MIX Research «BEFREE ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДА ЗАМЕР ДО НАЧАЛА РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ» [18];
- Результаты исследования, подготовленного в мае 2017г. организацией MIX Research «BEFREE ЗАМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ» [19];
- Экземпляр Заключения № 54-2021 от «13» мая 2021 года, подготовленного по результатам социологического опроса «befree» [20].

На заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2021 г., заявителем дополнительно были представлены следующие материалы: ходатайство о переносе заседания коллегии по просьбе заявителя на более поздний срок.

02.11.2021г. заявителем дополнительно представлены:

- Пояснения относительно заявленной даты признания обозначения общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации [21];
- Копии фотографий одежды, маркированной обозначением «befree» [22];
- Копии решений Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2019 г. по делу №СИП-186/2019, Постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2020 г. по делу № СИП-186/2019, Определение Верховного суда № 300-ЭС20-11043 от 12 октября 2020 г. [23];

На заседании коллегии, состоявшемся 09.11.2021 г., изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (09.09.2021) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень

населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении и документах, приложенных к нему, свидетельствует о следующем.

Заявитель - АО «Мэлон Фэшн Груп» - российский производитель и ритейлер модной одежды. Компания управляет брендами «befree», «ZARINA», «LOVE REPUBLIC», выполняя полностью весь цикл деятельности бизнеса от моделирования и производства до распределения продаж и продвижения.

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «befree», зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, по свидетельствам: №№ 227951, 375960, 428008, 490593, 492869, 555314, 568055, 622840, 784237, 798632 [1].

Кроме того, заявитель является правообладателем международных регистраций товарных знаков «befree» (№ 1020239); «BEFREE MAN» (№ 1245023), правовая охрана которым предоставлена на территории Болгарии, Белоруссии, Германии, Венгрии, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, Словакии, Румынии, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

О длительности присутствия компании-заявителя на российском рынке и о его известности в качестве производителя одежды, использующего заявленное обозначение «befree» в качестве средства индивидуализации своей продукции, свидетельствуют следующие фактические обстоятельства.

Впервые обозначение «befree» упоминается 28 октября 2001 года, когда был зарегистрирован Интернет домен «befree.ru».

Через год, 21.11.2002 г., в крупном торговом центре г. Москва «Золотой Вавилон» был открыт первый фирменный магазин одежды под вывеской «befree».

В 2005 году была создана организация-заявитель ОАО «Мэлон Фэшн Груп» путем преобразования из ЗАО «Первомайская Заря».

Через 5 лет компанией-заявителем открыты 33 собственных и 19 франчайзинговых магазинов, в которых предлагается одноименная продукция, а именно женская и мужская одежда в стиле casual. Разработкой коллекций занималась команда дизайнеров из России, Франции и Швеции [2].

В настоящее время сеть собственных и франчайзинговых магазинов возросла - до цифры 800 и более, в том числе 241 собственный магазин. Вся одежда, реализуемая в магазинах, содержит маркировку «befree» [2].

Продукция под обозначением «befree» производится по заказу АО «Мэлон Фэшн Груп», о чем свидетельствует справка о поставщиках/изготовителях товаров с маркировкой «befree» за период с 2009 по 2021 годы [7].

В период с 2009 по 2020 год через собственную розничную сеть было реализовано товаров под обозначением «befree» на сумму 32 090 538 670 руб. в количестве 34 709 352 шт. При этом в 2009 году было продано 419 341 единиц товаров на сумму 287 193 454 руб., а в 2020г. - 6 4021 41 шт. на сумму – 5 776 206 968 руб. Таким образом, прирост как количественных показателей, так их показателей в денежном выражении выросли в 15 и 20 раз, соответственно.

География распространения только через розничную сеть одежды, маркированной обозначением «befree», весьма обширная. Данная продукция реализуется во всех федеральных округах Российской Федерации, как в

административных центрах субъектов Российской Федерации, крупных городах, так и в городских округах [6].

Продукция заявителя продается и за пределами Российской Федерации, в частности, в Украине работает 6 магазинов одноименного бренда, в Казахстане – 8, в Белоруссии – 3, в Армении – 1.

Помимо обширной розничной торговой сети одежда, маркированная обозначением «befree», также широко представлена на онлайн площадках и маркетплейсах по торговле одеждой, таких как «Wildberries», «Lamoda», «Ozon», «Купив.ру» [3-9]. Заявителем с 2009 года ежегодно издаются каталоги продукции по каждой коллекции одежды, выпускаемой под обозначением «befree».

Таким образом, коллегией установлено, что заявителем широко используется обозначение «befree» для маркировки большого объема одежды в течение длительного времени. При этом круг потребителей данной продукции очень широкий и не ограничивается определенной категорией лиц. Покупатели одежды отмечают демократичные цены, легкий и непринужденный стиль, яркие краски и огромный выбор одежды на все случаи жизни, которая помогает потребителям подчеркивать свою индивидуальность и создавать оригинальные образы.

Для популяризации своей продукции заявителем осуществляются различные маркетинговые и рекламные мероприятия.

Согласно материалам дела, заявителем ведется активная деятельность по продвижению одежды, маркированной обозначением «befree».

К участию в рекламных кампаниях заявитель привлекал таких популярных личностей, как А.Аршавин, А. Бенцера, А. Бурман, Maria Way, И. Фисун, Р. Тодоренко, А. Бортич, Луна. Рекламные кампании ведутся преимущественно на Интернет платформах – в частности «ЯНДЕКС», «ГУГЛ», «INSTAGRAM» (219 тыс.подписчиков) и др., в том числе путем мероприятий, проводимых на точках реализации товаров.

Создан ряд коллекций в коллаборации с крупными брендами, например, с Disney (2010 год) выпущена коллекция футболок и платьев, украшенных принтами в

виде Микки и Минни Маус; с известной актрисой и телеведущей Maria Way (2016 год) создана лимитированная коллекция футболок.

На видеохостинге YouTube в феврале 2013 года запущен официальный канал бренда «Befree», общее количество просмотров данного канала на июнь 2021 года составляет 9 168 210.

Расходы за изготовление полиграфической продукции в период с 2015 по 2021 год составили 35 758 575,41 рублей. Кроме того, расходы за изготовление рекламной продукция, баннеры для розницы и франчайзинга обозначения «befree» в период с 2015 по 2021 год составили 99 255 963,00 рублей. Помимо этого, расходы на участие в фестивалях, PR, эко-мероприятия в период с 2015 по 2021 год составили 3 999 940,00 рублей. [10-17].

В подтверждение осуществленных рекламных кампаний по продвижению продукции, маркированной заявленным обозначением, заявителем, выступающим в качестве заказчика, представлены договоры, заключенные с различными компаниями-исполнителями с подтверждением их исполнения.

Из представленных заявителем материалов следует, что Интернет-сайт с обозначением «befree» стал лауреатом премии «ЗОЛОТОЙ САЙТ» и «ЗОЛОТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» в категории «ЗОЛОТОЙ САЙТ» [16].

В качестве экологической инициативы бренд «befree», начиная с 2019 года, иницирует проведение мероприятий по уборке и отдельному сбору мусора в Санкт-Петербурге, Москве и в городах регионов России, где присутствуют магазины «Befree».

Как следует из материалов дела, в июле 2018г. организацией «MIX Research» был проведен online-опрос «BEFREE ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДА ЗАМЕР ДО НАЧАЛА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ», в котором приняли участие 3020 девушек в возрасте 16-38 лет в 22 городах России. По результатам исследования установлено, что 72% опрошенных знают бренд «befree», а 16% знают обозначение «befree» без подсказки. 47% респондентов имеют опыт покупок в магазинах «befree», при этом 24% совершали покупки в течение 2017-2018г. [18].

Кроме того, коллегией установлено, что обозначение «befree» с 2007 года упоминается в различных публикациях в таких изданиях, как «КОММЕРСАНТЪ», «ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ», «SPORT.RU», «SHTURMUJ.RU», «DIAVOLO.SPB.RU», «OREANDA.RU», «BE IN», «РИАМОДА», «RETAILER», «МУРАНА», «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАВДА», «INTERMODA», «THE VILLAGE», «SOSTAV», «RAGAZZA», «FORBES», «RAMBLER», «COSMOPOLITAN», «АРМАДА» и других [17].

Таким образом, коллегией было установлено, что заявитель проводит активную и интенсивную рекламную кампанию, которая охватывает значительный период времени и рассчитана на неограниченный круг лиц. Данный установленный факт способствует признанию заявленного словесного обозначения «befree» общеизвестным товарным знаком в отношении продукции заявителя.

Также организация «MIX Research» провела online-опрос в мае 2017г. «BEFREE ЗАМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ», в котором приняли участие 1001 женщина в возрасте от 16-35 лет. В данном опросе исследовался вопрос имиджевых характеристик бренда «befree» во время новой рекламной компании «круто и недорого». 60 % опрошенных связали спонтанно слоган с сетью магазинов «befree» [19].

Согласно результатам социологического опроса, проведенного с 12.04.2021г. по 12.05.2021 году, среди 1500 человек (в 6 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск, Нижний Новгород) относительно словесного обозначения «befree», установлено: 78% опрошенных знакомы с обозначением «befree»; 75% респондентов ассоциируют обозначение «befree» с такими товарами, как одежда; 52% участников опроса идентифицировали производителя товаров АО «Мэлон Фэшн Групп» и обозначение «befree». Отвечая на ретроспективный вопрос, заданный в связи с испрашиваемой датой 31.12.2019 г. признания обозначения «befree» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, 73% опрошенных посчитали, что обозначение было им знакомо; 83% соотнесли обозначение «befree» с товарами «одежда», а 51%

респондентов идентифицировали производителя товаров АО «Мэлон Фэшн Груп» и обозначение «befree».

Среди опрошенных 21% указали, что познакомились с обозначением в 2014-2017 годах, в 2010-2013 годах познакомились 13%, равно как и в 2006-2009 годах.

Коллегией установлено, что как на самой продукции – одежде в качестве бирки, так и на этикетке к соответствующей продукции присутствовало заявленное обозначение. Об изготовителе данной продукции – заявителе настоящего заявления потребители имели возможность получать полную информацию также на этикетке, которая сопровождает каждую единицу товара.

Таким образом, потребители имели реальные источники информации, которые к заявленной дате признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации обозначения «befree», позволили приобрести одежде «befree» широкую известность в качестве товара АО «Мэлон Фэшн Груп».

Из представленных доказательств коллегия пришла к выводу, что испрашиваемое в качестве товарного знака словесное обозначение «befree» в результате длительного и интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении производимых заявителем товаров 25 класса МКТУ «одежда».

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 Административного регламента, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 09.09.2021, и признать обозначение «befree» общеизвестным товарным знаком на имя АО «Мэлон Фэшн Груп», на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда» с 31.12.2019.