

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.07.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Симачёвым Денисом Николаевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247588, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001718333 с приоритетом от 20.06.2001 зарегистрирован 29.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 247588 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Денис Симачёв", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 20.06.2031 г.

В соответствии с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 247588 в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем данного товарного знака в настоящее время является: «Кутюр Тек Лимитед», Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, п/я 146, Трайидент Чамберс (VG). Дата и номер регистрации договора: 11.04.2013, РД0122186.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение: **DENIS SIMACHËV**.

В поступившем 05.07.2023 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 247588 требованиям пунктов 3 статьи 6 и 7 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 (в редакции от 11.12.2002 г., с изм. от 24.12.2002 г.) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения, поступившего 05.07.2023, сводятся к следующему:

- в возражении отмечено доминирование в оспариваемом товарном знаке имени и фамилии известного российского дизайнера и предпринимателя Симачёва Дениса Николаевича, выполненных буквами латинского алфавита: «DENIS SIMACHEV»;
- оспариваемый товарный знак является результатом творчества, дизайна логотипа для маркировки любых товаров и услуг, который был создан непосредственно Симачёвым Денисом, широко и публично введен в оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета;
- информация о творчестве и предпринимательской деятельности Дениса Симачёва приведена в многочисленных СМИ: OM, STEP, Playboy, ELLE, BAZAR другие;
- в материалах публикаций СМИ за 1999 г. и другие годы (2002-2010 гг. и т.п.) широко изложена информация о личности и деятельности Дениса Симачёва (DENIS SIMACHEV) до даты приоритета оспариваемого знака;
- согласно представленным публикациям СМИ на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.06.2001 г.) обозначение «Денис Симачёв (DENIS SIMACHEV)» было именем и фамилией известного российского дизайнера, конкретного гражданина Российской Федерации - Симачёва Дениса Николаевича;
- сведения из СМИ (1999-2010 гг.), данные об участии непосредственно Дениса Симачёва (DENIS SIMACHEV) в творческой и предпринимательской деятельности, в том числе, в создании и распространении широкой линии товаров народного потребления на территории Российской Федерации, публичные показы и выставки, профессиональные конкурсы модельеров, свидетельствуют о его высокой и широкой известности и популярности на дату приоритета оспариваемого товарного знака;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до настоящего времени оспариваемое обозначение способно вызывать ассоциации российских потребителей, специалистов, коллег-дизайнеров исключительно с личностью и деятельностью

конкретного лица, гражданина Российской Федерации Дениса Николаевича Симачёва. Указанное свидетельствует о возможном введении в заблуждение потребителей относительно единственного правообладателя оспариваемого обозначения;

- информация о деятельности первого правообладателя (ООО "Денис Симачёв") оспариваемого товарного знака отсутствует;

- «уловка» по смене фирменного наименования никак не устраняет возможности введения в заблуждение потребителей Российской Федерации;

- непосредственно Денис Симачёв продолжал и только расширял свою творческую и предпринимательскую деятельность с использованием оспариваемого обозначения. Вновь переименованное ООО "Денис Симачёв" абсолютно никому не было известно;

- в представленном на стадии экспертизы заявлении Дениса Симачёва от 02.12.2002 г. о его согласии на использование имени и фамилии в качестве наименования общества с ограниченной ответственностью и в качестве товарного знака нет указаний на конкретный вид товарного знака, перечень товаров и услуг, нет упоминаний про авторские права и возможностей самого Дениса Симачёва продолжить свою деятельность;

- в правовом заключении к.ю.н. Байрамкулов А.К. приводит критику в отношении ненадлежаще оформленного согласия Симачёва Д.Н. на использование фамилии и имени в качестве товарного знака, а также говорит о том, что оспариваемый товарный знак нарушает авторское право Симачёва Д.Н. на изображение

DENIS SIMACHËV

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247588 полностью.

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

- публикация товарного знака по свидетельству № 247588, а также сведения о поданной заявке № 2023755071 – [1];

- копии материалов заявки № 2001718333, поданных 29.07.2002 г., в том числе заявление Симачёва Д.Н. – [2];

- публикации СМИ за период 1999 - 2010 гг. – [3];

- правовое заключение к.ю.н. Байрамкулова А.К. – [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 05.07.2023 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- доводы возражения декларативны и не основаны на нормах права;
- сам факт подачи возражения в настоящее время, спустя более 20 лет с даты регистрации оспариваемого товарного знака является злоупотреблением правом;
- на стадии экспертизы были представлены данные об известности Симачёва Д.Н. в профессиональных кругах с 1990-х годов, в том числе сведения о публикациях в СМИ;
- часть представленных доказательств не относимы и были известны на стадии экспертизы;
- известность Симачёва Д.Н. не опровергается. Лицо, подавшее возражение, должно доказать, что регистрация оспариваемого товарного знака проведена без получения заявителем и Роспатентом соответствующего согласия от Симачёва Д.Н.;
- все иные доводы возражения об известности или неизвестности первого заявителя и правообладателя при подаче заявки и регистрации упомянутого товарного знака, являются неотносимыми;
- в материалах дела имеется согласие заявителя, отвечающее требованиям абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1. Данным документом, который был удостоверен нотариально в присутствии самого заявителя, последний дает согласие на использование его имени и фамилии (то есть "Денис Симачёв") в качестве наименования ООО, а также в качестве товарного знака;
- давая свое согласие на стадии экспертизы на регистрацию оспариваемого товарного знака с использованием собственных имени и фамилии заявитель распорядился своим правом;
- любое оспаривание предоставления правовой охраны соответствующему товарному знаку может иметь место только после признания недействительным письма-согласия как сделки. У палаты по патентным спорам нет права признавать сделки недействительными. Законность односторонней сделки в надлежащем порядке была проверена нотариусом;
- правообладателем приведены ссылки на статьи Кодекса в части понятия «сделка», нотариального удостоверения сделки, срока исковой давности и т.п.;

- подача возражения, а также вынесение палатой по патентным спорам любого решения, кроме решения об отказе, создает коллизию полномочий. Административный орган не уполномочен признавать недействительной нотариально удостоверенную одностороннюю сделку;

- не затрагивая вопросы злоупотребления правом или истечения срока исковой давности, ввиду сформированной судебной практики обращение Симачёва Д.Н. с возражением является преждевременным;

- правообладатель (сначала ООО «Денис Симачёв», далее – «Кутюр Тек Лимитед»), в партнерстве с Симачёвым Д.Н. использовал товарный знак для индивидуализации услуг заведения под названием "Shop & Bar Denis Simachëv". Связь лица, подавшего возражение, с указанным заведением подтверждается публикациями в СМИ (<https://www.restoclub.ru/msk/place/denis-simachev-shop-bar>, <https://kudago.com/msk/place/shop-bar-denis-simachev>, <https://www.moscow-restaurants.ru/who/simachev.html>, <https://www.elle.ru/stil-zhizni/events/mesto-silyi-yubileyniy-god-shop-bar-denis-simachev>, <https://www.forbes.ru/forbeslife/329851-denis-simachev-ya-vybral-kontseptsiyu-dzhanni-versache-dlya-postroeniya-svoego-bre>, <https://theoryandpractice.ru/presenters/492-denis-simachev/seminars?type=added>, <https://www.thesymbol.ru/heroes/mnenie/dsbar10years-i-denis-simachev>, <https://peopletalk.ru/article/denis-simachyov-kak-to-k-nam-v-bar-ne-pustili-filippa-kirkorova>, https://moskvichi.name/moscow_designers/10.php, <https://www.kommersant.ru/doc/3276554>, <https://www.drive.ru/tuning/mini/4efb337000f11713001e5294.html>, <https://graziamagazine.ru/lifestyle/42-ganpc>, <https://jetsetter.ua/denis-simachev-otmetil-den-rozhdeniya-svoego-moskovskogo-bara-v-odesse>, <https://iz.ru/news/587021>, <https://fishki.net/1348840-hohloma-simachyova.html>, <https://fashionunited.ru/vl/fashion/denis-simachev-otkroet-butik-otel-v-sochi/20130509906>, <http://www.muzcentrum.ru/news/2010/06/8618>);

- в течение всего 20-летнего периода сотрудничества правообладателя и Симачёва Д.Н., у последнего не возникало каких-либо претензий, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака;

- возражение было подано после инициирования правообладателем судебных процессов, связанных с незаконным использованием обозначений, сходных до

степени смешения с упомянутым товарным знаком (дело № А40-129631/2023 и дело № А32-32901/2023);

- за все время правовой охраны оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, знало о его существовании. Первым правообладателем оспариваемого товарного знака являлось ООО «Денис Симачев» (ИНН 7725217275), которое прекратило свое существование. Правообладателем представлены сведения об уступке доли в капитале, сведения из договора купли-продажи доли в капитале ООО "Денис Симачёв" от 2007 г., данные устава ООО "Денис Симачёв" в 4-й редакции от 2006 г. и т.п., свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло контроль над правообладателем оспариваемого знака и являлось собственником этого правообладателя. Даже после формального отчуждения доли в 2007 г. лицо, подавшее возражение, полностью сохранило контрольно-распорядительные полномочия над правообладателем;
- лицо, подавшее возражение, принимало активное участие в использовании оспариваемого товарного знака для индивидуализации товаров и услуг;
- представленное правовой заключение [4] является простым письменным доказательством и является повторением позиции лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия учредительного договора первого правообладателя оспариваемого товарного знака - [5];
- копия устава первого правообладателя товарного знака - [6];
- копия уведомления об уступке доли в УК первого правообладателя товарного знака - [7];
- копия договора купли-продажи доли в УК первого правообладателя товарного знака - [8];
- сведения о составе владельца доли в УК первого правообладателя товарного знака - [9].

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Указанные в возражении нормы соответствуют требованиям пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон). Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.07.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.06.2001) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 247588, правовая база для оценки его охраноспособности включает Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений (с изменениями и дополнениями от 28.09.1979 г.), Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. № 989 (далее - Правила).

Согласно пункту (1) статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (с изменениями и дополнениями от 28.09.1979 г.) "литературные и художественные произведения" охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.


Статья 5 Бернской конвенции гарантирует права авторов вне страны происхождения, в стране происхождения.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, указанных в пункте 2 статьи 6 Закона, а именно, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и пунктам 2.5 (3,4) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 247588 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «DENIS SIMACHËV», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «Ë» выполнена буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 247588 действует на

территории Российской Федерации в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 20.06.2031 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией была установлена заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Согласно возражению Симачёв Денис Николаевич заявляет о нарушении его права на имя, а также о нарушении его авторских прав. Кроме того, согласно представленным материалам [3] лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области фэшн-индустрии одежды, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника и словесного элемента «DENIS SIMACHËV», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на одной строке.

Согласно заявлению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение в целом представляет собой объект дизайна и представляет собой объект авторского права, использование и известность которого подтверждается публикациями СМИ [3], в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данное обозначение представляет собой некий объект дизайна и, согласно заявлению лица, подавшего возражение, является объектом авторского права. Оспариваемый товарный знак воспроизводит данный объект авторского права с учетом характерного шрифтового исполнения словесного элемента «DENIS SIMACHËV».

В составе данного объекта авторского права использованы также имя и фамилия Дениса Симачёва, выполненного буквами латинского алфавита - «DENIS SIMACHËV», что затрагивает личные неимущественные права автора. Известность дизайнера Дениса Симачёва, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждается публикациями из журналов, газет, СМИ [3]. Имя и фамилия лица, подавшего возражение, полностью воспроизводят словесный элемент «DENIS SIMACHËV» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, при оценке административного дела коллегией было проанализировано представленное на стадии экспертизы, а также в возражении нотариальное заявление от Симачёва Дениса Николаевича [2]. Факт того, что данное нотариальное заявление является односторонней сделкой коллегия не отрицает. Вместе с тем, существующим порядком рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не запрещается оценка доказательств, представленных на стадии экспертизы. Таким образом, анализ данного заявления показал следующее. Письмо-заявление было представлено в компетентные органы и всем заинтересованным лицам, однако, оно не содержит номера заявки, обозначения, указания конкретных товаров/услуг, названия организации-адресата, то есть волеизъявление не конкретизировано. В письме приведена общая формулировка в части согласия на использование имени и фамилии в качестве наименования общества с ограниченной ответственностью и в качестве товарного знака. При этом в данном письме-заявлении от Симачёва Дениса Николаевича не содержится волеизъявление в отношении исследуемого объекта дизайна: характерное шрифтовое исполнение словесного элемента «DENIS SIMACHËV», выполненного на фоне черного прямоугольника.

В правовом заключении к.ю.н. Байрамкулов А.К. [4] высказывается о нарушении авторских прав Симачёва Д.Н. на изображение **DENIS SIMACHËV**, которое было создано его творческим трудом и оно является оригинальным (словосочетание написано латиницей, однако в слове «SIMACHËV» используется буква «ë»). При этом, Симачёв Д.Н. является автором произведения дизайна – обозначения **DENIS SIMACHËV**. В заключении [4] также декларируется, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака вышеуказанное произведение дизайна является известным на территории Российской Федерации, и Симачёв Д.Н. не давал согласия на регистрацию изображения **DENIS SIMACHËV** в качестве товарного знака. Кроме того, в правовом заключении к.ю.н. Байрамкулов А.К. [4] также приведены критические замечания и доводы об отсутствии юридической силы представленного на стадии экспертизы нотариального заявления от Симачёва Д.Н. (нет номера заявки, отсутствует адресат заявления, не указаны классы товаров и услуг и т.п.).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что оспариваемая регистрация затрагивает личные неимущественные права на имя известного дизайнера Дениса Симачёва, а также лицо, подавшее возражение, заявляет об авторстве на созданный им объект дизайна, воспроизводимый в оспариваемом товарном знаке.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Известность дизайнера Дениса Симачёва, а также его утверждения об авторстве на объект дизайна, его личные неимущественные права на имя материалами отзыва не опровергаются. Какие-либо документы в отношении авторства правообладателя на оспариваемое обозначение (как объект дизайна) в отзыве не представлено. Материалы [5-9] представляют собой учредительные, уставные документы, договор купли-продажи, данные о составе владельца доли, то есть свидетельствуют о партнерских взаимоотношениях сторон спора (в том числе, правопреемника правообладателя). Вместе с тем, к каким-либо иным выводам коллегии материалы отзыва не приводят и фактически доводы возражения не опровергают.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона является доказанным.

В отношении противоречия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 247588 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.

Из имеющихся публикаций СМИ [3] следует известность лица, подавшего возражение, а именно, Симачёва Дениса Николаевича, как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и в последующее время, что правообладателем не опровергается. Таким образом, представленные материалы подтверждают наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение и товарами/услугами, которые маркируются оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим, у потребителей будет складываться недостоверное представление в отношении производителя товаров / услуг, поскольку возникнут ассоциации, что деятельность по производству товаров и услуг оспариваемой регистрации будет связана именно с этим известным лицом. При этом, следует отметить, что рядовые потребители не осведомлены о заявлении Симачёва Д.Н. [2], представленном на стадии экспертизы, а также иных уставных, либо учредительных

документах, договорах купли-продажи доли и т.п. между сторонами спора (либо правопреемников) [5-9].

Следовательно, из имеющихся в деле материалов можно прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 247588 вызывает в сознании потребителей неправильное представление о производителе товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам пункта 2 статьи 6 Закона, является доказанным.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Доводы обращения правообладателя, поступившего 03.10.2023, в виде жалобы по своей сути сводятся к следующему: анализу ранее представленных материалов; приведению довода о конфликте полномочий членов коллегии по оценке письма-заявления, представленного на стадии экспертизы; изложению просьбы об отклонении подготовленного заключения коллегии палаты по патентным спорам по возражению. Оценка всех материалов дела дана выше. Представление каких-либо обращений, относящихся к существу спора, после проведения заседания коллегии по существу возражения Правилами ППС не предусмотрено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 247588 недействительным полностью.