

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151, поданное Иностранным предприятием «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, 224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 110, АБК, Кааб 205, Республика Беларусь, компанией «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.», Польша 23-400, г. Билгорай, ул. Кшешовска, 63, и компанией «БРВ Сп. зед.о.о», ул. Войска Польского, 3, ПЛ-39-300 Мелец, Польша (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002708110/50 с приоритетом от 10.04.2002 зарегистрирован 18.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №228151 на имя Индивидуального предпринимателя Кошелева Сергея Юрьевича, г. Дмитров, отношении услуг 35, 39 классов МКТУ. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 22.04.2010 за №РД0063624, право на товарный знак передано компании Криспин Групп Инк., Женева Плэйс, Уотерфронт Драйв, ПО Бокс 3469, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «Черный Красный Белый», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2012 выражено мнение о том, что регистрация №228151 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6, пункта 3 статьи 7, подпунктов 1, 3, 4 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон), статей 6-septies и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, имеют друг с другом организационные и хозяйственные связи, ведут совместную деятельность и совместно используют средства индивидуализации – товарные знаки и фирменные наименования, ввиду чего их деятельность не может рассматриваться в отрыве друг от друга, а нарушение прав на средства индивидуализации одного лица, входящего в группу, должно рассматриваться как нарушение прав всей группы лиц;

- на территории Российской Федерации белорусской (ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО) и польской («Black Red White S.A.») компаниями учреждено российское представительство ООО «БРВ-Мебель», преобразованное из ЗАО «БРВ-Мебель»;

- лица, подавшие возражение, являются правообладателями большого количества товарных знаков со словесными элементами «BLACK RED WHITE» и «BRW», вместе с тем, принадлежащие компании «Криспин Групп Инк.» товарные знаки препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации вышеупомянутым товарным знакам лиц, подавших возражение;

- ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО и «Black Red White S.A.» располагают крупными производственными мощностями как в Республике Беларусь, так и в Польше, являются крупнейшими производителями мебели, их продукция хорошо известна на территории России с 1998 года;

- лица, подавшие возражение, обладают доменными именами в сети Интернет [www.brw.ru](http://www.brw.ru), [www.brw.eu](http://www.brw.eu), [www.brw.com.pl](http://www.brw.com.pl), <http://brw-anrex.brest.by>;

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака – ИП Кошелев С.Ю. незаконно зарегистрировал на свое имя ряд товарных знаков, воспроизводящих товарные знаки лиц, подавших возражение, а также доменное имя brw.su, впоследствии уступил права на данные средства индивидуализации компании «Криспин Групп Инк.», которая внесла товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183 в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ, перекрыв тем самым поступление продукции из Республики Беларусь, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении, а также уголовное дело за незаконное использование товарных знаков;

- таким образом, действия ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» по приобретению исключительных прав на товарные знаки, включая оспариваемый товарный знак, свидетельствует об их недобросовестности, что подтверждается решением Федеральной антимонопольной службы РФ по делу №114/177-10 от 28.02.2011 о признании действий компании «Криспин Групп Инк.» и ИП Кошелева С.Ю. на товарном рынке мебели Российской Федерации, выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, актом недобросовестной конкуренции, при этом данное решение было оставлено в силе Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 от 29.08.2011 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-29170/2011;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что лица, подавшие возражение, являются заинтересованными при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151;

- регистрация товарного знака по свидетельству №228151 произведена с нарушением пункта 1 (3) статьи 28 Закона и пункта 6-septies Парижской Конвенции на имя ИП Кошелева С.Ю., являвшегося агентом (представителем) лиц, подавших возражение, без их согласия, при этом оспариваемый товарный знак «Черный Красный Белый» является сходным до степени смешения со знаками «BLACK RED

WHITE», принадлежащим лицам, подавшими возражение (свидетельство №118162 и международная регистрация №786428);

- наличие агентских отношений между ИП Кошелевым С.Ю. и лицами, подавшими возражение, имевших длительный характер, подтверждается вышеупомянутыми решениями, принятыми в рамках административного и судебных разбирательств;

- оспариваемый товарный знак также способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку потребитель ассоциирует мебель, маркированную обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW», с лицами, подавшими возражение;

- так, с 1998 года лицами, подавшими возражение, ведется активная деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркированной «BLACK RED WHITE» и «BRW», с этой целью на территории Российской Федерации функционируют более 20 представительств компаний, осуществляющих продвижение продукции лиц, подавших возражение, в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Рязани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, мебель рекламировалась в средствах массовой информации, на ярмарках и выставках, неоднократно награждалась призами и дипломами, информация о деятельности лиц, подавших возражение, представлена в сети Интернет на их официальных сайтах [www.brw.eu](http://www.brw.eu), [www.brw.com.pl](http://www.brw.com.pl), <http://brw-anrex.brest.by>;

- с 2005 года основным представителем лиц, подавших возражение, в Российской Федерации является ООО «БРВ-Мебель», реорганизованное путем преобразования из ЗАО «БРВ-Мебель», данное предприятие является основным оптовым поставщиком мебели производства ИП «Черный Красный Белый» ООО и «Black Red White S.A.», реализация которой производится так же через собственные удаленные подразделения, контролируемые лицами, подавшими возражение, факты поставок товаров, маркированных товарными знаками лиц, подавших возражение, исчерпывающим образом подтверждается решениями судов и ФАС РФ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №228151 зарегистрирован в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ и ассоциируется с обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW», используемыми лицами, подавшими возражение, для маркировки своей продукции, поэтому использование оспариваемого товарного знака при оказании услуг, относящихся к розничной торговле, рекламе, транспортировке, хранению, складированию, вызывает ложные представления о компании, которая их оказывает, и тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №228151 включает в свой состав словесные элементы «Черный Красный Белый», совпадающие с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Иностранного предприятия «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, право на фирменное наименование которому принадлежит с 2000 года, при этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, т.е. однородную услугам 35, 39 классов МКТУ, перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака было нарушено право лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- оспариваемый товарный знак «Черный Красный Белый» представляет собой переработку словесно-графической композиции, состоящей из изобразительного элемента и слов «BLACK RED WHITE», автором которой является господин Тадеуш Хмель, создавший ее в 1993 году, причем, начиная с этого времени, данная словесно-графическая композиция служит для индивидуализации товаров и выполняемых работ лиц, подавших возражение (зарегистрированный в Польше товарный знак «BLACK RED WHITE» по свидетельству №118162 с приоритетом от 28.07.1997 и международная регистрация №786428 знака «BLACK RED WHITE»), что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены авторские права лиц, подавших возражение;

- Арбитражный суд г. Москвы, ФАС РФ установили факт наличия недобросовестности в действиях ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №228151, т.е. регистрация этого товарного знака на имя ИП Кошелева С.Ю. произведена в нарушение требований законодательства, являясь актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копия выписки №7660/25/89/91 от 15.05.1991 на производственное предприятие «Black Red White» Тадеуш Хмель, Польша [1];
- Копия учредительных документов компании BRW Sp.z o.o., Польша [2];
- Копия учредительных документов компании «Black Red White S.A.», Польша [3];
- Копия учредительных документов СП «Black Red White», Республика Беларусь [4];
- Копия учредительных документов компании ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, Республика Беларусь [5];
- Копия учредительных документов ООО «БРВ-Мебель», Россия [6];
- Список товарных знаков, копии регистраций товарных знаков «BLACK RED WHITE», «BRW», правообладателями которых являются лица, подавшие возражение [7];
- Копии предварительных отказов по международным регистрациям №№786428, 818022, 1051637, 1057193 и уведомления экспертизы по российским заявкам №№2010727988, 2010727987, 2010727986, 2010727088 [8];

- Распечатки сайтов [www.brw.ru](http://www.brw.ru), [www.brw.eu](http://www.brw.eu), [www.brw.com.pl](http://www.brw.com.pl), <http://brw-anrex.brest.by> [9];
- Список товарных знаков ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» [10];
- Распечатка сайта [brw.su](http://brw.su), данные об администраторе домена ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.», сведения о регистрации компании «Криспин Групп Инк.», свидетельство о регистрации ИП Кошелева С.Ю. [11];
- Копия требования ИП Кошелевым С.Ю. о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №327183 [12];
- Копии документов, подтверждающих действия компании «Криспин Групп Инк.» по предложению к продаже мебели, маркированной товарными знаками «BLACK RED WHITE», «BRW», на территории Российской Федерации на сайте [www.brw.su](http://www.brw.su) [13];
- Копия постановления о производстве обыска (выемки) от 20.09.2010, протокол обыска и выемки от 30.09.2010, протокол изъятия вещей и документов от 13.08.2010, решения арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4735/10А9-224 [14];
- Копия решения Федеральной антимонопольной службы РФ от 28.02.2011 по делу №114/177-10 [15];
- Копия решения арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 (147-461) от 29.08.2011, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-29170/2011 [16];
- Копия документов, доказывающих наличие тесных хозяйственных связей между лицами, подавшими возражение, и ИП Кошелевым С.Ю. – договоры поставки №9, №29, №77, №133, №76 с документами, подтверждающими совершение [17];
- Документы, подтверждающие деятельность ООО «МЕБЛЕКС XXI» (учредитель ИП Кошелев С.Ю.) по реализации мебели, произведенной лицом, подавшим возражение, на территории РФ [18];

— Копии документов – договоров и контрактов на поставку товаров, подтверждающих деятельность лиц, подавших возражение, а также документов, подтверждающих исполнение названных договоров: таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов [19];

— Документы, подтверждающие, что автором словесно-графического проекта «BLACK RED WHITE», «BRW» является господин Тадеуш Хмель [20].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №228151, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных документов возражения усматривается, что и первоначальный, и настоящий правообладатель оспариваемого товарного знака, также как лица, подавшие возражение, осуществляют деятельность на рынке мебели и являются конкурентами, поэтому при таких обстоятельствах довод лиц, подавших возражение, об ассоциировании оспариваемого товарного знака только с лицом, подавшим возражение, является необоснованным, кроме того, услуги 35, 39 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, неоднородны товарам 20 класса МКТУ, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение;

- довод лиц, подавших возражение, о наличии у них авторских прав на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №228151, не доказано и носит декларативный характер;

- в то же время по сведениям компании «Криспин Групп Инк.» обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было известно в Российской Федерации еще в 1990 году, т.е. ранее даты, с которой возникли авторские права.

- регистрация товарного знака по свидетельству №228151 не нарушает право лиц, подавших возражение, на фирменное наименование, поскольку в 1997 году в Польше была зарегистрирована компания не с фирменным наименованием «Black Red White», а с фирменным наименованием «Black Red White Tadeusz Chmiel», в



котором имя собственное Tadeusz Chmiel занимает существенное положение и является неотъемлемой частью фирменного наименования;

- в то же время до даты создания вышеупомянутой компании на территории России существовал товарный знак «BLACK RED WHITE» (свидетельство №173478 с приоритетом от 11.08.1997), зарегистрированный в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя ЗАО «Триумвират-Плюс», не имеющего к участникам спора никакого отношения, поэтому использование на рынке мебели лицами, подавшими возражение, фирменного наименования, тождественного этому товарному знаку, является нарушением исключительных прав ЗАО «Триумвират-Плюс»;

- необоснован довод лиц, подавших возражение, о том, что между ними и первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака имелись агентские (представительские) отношения, поскольку договоры с ИП Кошелевым С.Ю. заключали белорусские компании ИП «Черный Красный Белый» ООО и СП «Блэк Рэд Уайт» ООО, а остальные лица, подавшие возражение, к этим договорам отношения не имеют;

- Роспатентом ранее рассматривалось аналогичное возражение, основанное на тех же документах по иному товарному знаку по свидетельству №327183, однако, в удовлетворении возражения было отказано, поскольку договорные отношения вышеуказанных лиц не были признаны агентскими отношениями;

- ни один из договоров, представленных лицами, подавшими возражение, не содержит сведений о том, что поставляемая продукция маркируется обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW»;

- кроме того, согласно решению ФАС РФ, на которое содержатся ссылки в материалах возражения, ИП Кошелев С.Ю. был признан конкурентом лиц, подавших возражение на товарном рынке мебели, поэтому, исходя из самого определения понятия конкуренции, ИП Кошелев С.Ю. не мог действовать одновременно в интересах своих конкурентов и быть их представителем;

- существенным также является то, что договоры, на которые ссылаются лица, подавшие возражения, заключались в тот период, когда на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ действовала регистрация

товарного знака «BLACK RED WHITE» по свидетельству №173478, следовательно, лица, подавшие возражение, под соответствующими обозначениями нарушали права правообладателя этой регистрации – ЗАО «Триумвират-Плюс»;

- кроме того, на дату поступления в Роспатент настоящего возражения от 10.02.2012 правообладателем оспариваемого товарного знака являлась и является компания «Криспин Групп Инк.», которая в договорные отношения с лицами, подавшими не входила, в связи с чем нет оснований для вывода о неправомерной регистрации оспариваемого товарного знака на имя агента в рамках требований пункта 1(3) статьи 28 Закона и статьи 6-septies Парижской конвенции;

- довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, необоснован, поскольку данный вопрос не исследовался антимонопольным органом в установленном законом порядке.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №228151.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.04.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с

изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

Необходимо отметить, что основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246156, в частности, являлось его несоответствие положениям подпунктов 3, 4 пункта 1 статьи 28 Закона, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным в случае его регистрации на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией, а также, если действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, согласно статье вышеупомянутого 48 Закона если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирование либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия,

способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Что же касается иных оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151, то они также были соотнесены и приведены в соответствие с нормами Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.1 Правил, 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 положениями пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров; 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №228151 состоит из словесных элементов «Черный Красный Белый», выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в соответствующей каждому слову цветовой гамме.

В возражении от 10.02.2012 приведены доводы о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также обозначение, которое длительное время использовалось лицами, подавшими возражение, на рынке мебельной продукции. В подтверждение изложенного представлены материалы [1] – [20]. В этой связи, по мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью лиц, подавших возражение, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Представленные документы свидетельствуют, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Черный Красный Белый» воспроизводит фирменное наименование одного из лиц, подавших возражение, а именно, ИП «Черный Красный Белый» ООО, зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распоряжением Администрации свободной экономической зоны «Брест» Республики Беларусь от 04.07.2000, т.е. ранее даты приоритета (10.04.2002) оспариваемого товарного знака. Как было установлено решением ФАС РФ [15], ИП «Черный Красный Белый» ООО наряду с остальными лицами, подавшими возражение, входит в группу компаний по производству мебели и введению ее в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Вместе с тем, имеющиеся материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об известности фирменного наименования ИП «Черный Красный Белый» ООО на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Более того, все имеющиеся в деле товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации о поставках товара этим предприятием датированы более поздними датами, чем приоритет оспариваемого товарного знака. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что регистрация

оспариваемого товарного знака произведена с нарушениями положений пункта 2 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству №228151 мебель поставлялась иными предприятиями, входящих в группу компаний лиц, подавших возражение, в частности, СП «Блэк Рэд Уайт» ООО (СП «BLACK RED WHITE»), Республика Беларусь, а также Производственно-торговое предприятие BLACK RED WHITE Тадеуш Хмель, Польша, о чем свидетельствуют товарно-транспортные накладные и счета-фактуры [19].

Решением ФАС РФ [15] установлено, что в качестве средства индивидуализации мебели, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации, лица, подавшие возражение, используют комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата черно-красно-белого цвета и словесного элемента «BLACK RED WHITE» в оригинальной цветовой гамме (черно-красно-белой), зарегистрированного компанией «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.» в качестве товарного знака на территории Польши (свидетельство №118162 с приоритетом от 28.02.1997) в отношении товаров 20 класса МКТУ, а также международной регистрации №786428 от 28.02.2002. Аналогичное обозначение в качестве товарного знака зарегистрировано на территории Республики Беларусь ИП «Черный Красный Белый» ООО (свидетельство №16302 с приоритетом от 30.04.2002) в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ. Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанными обозначениями, используемыми для маркировки товаров и услуг лиц, подавших возражение, и ассоциируется с ними. При этом, услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №236146, относящиеся к торговой деятельности и продвижению товаров, такие как «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», а также услуги 39 класса МКТУ,

связанные с упаковкой, хранением и транспортировкой, корреспондируют с товарами 20 класса МКТУ, связанными с непосредственным производством мебели.

Как указано в решении ФАС РФ [15] и подтверждается материалами возражения [17] первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №228151 ИП Кошелев С.Ю. осуществлял действия по приобретению мебели белорусской компании СП «Black Red White», входящей в группу компаний лиц, подавших возражение, о чем свидетельствуют договоры поставки №9 от 28.05.1998, №29 от 09.02.1999. Следовательно, ИП Кошелев С.Ю., приобретая исключительное право на территории Российской Федерации на товарный знак по свидетельству №228151, сходный до степени смешения с обозначениями, лиц подавших возражение, не мог не знать о том, что данное обозначение используется иными лицами для индивидуализации товаров и услуг.

Применение оспариваемого товарного знака, ассоциирующегося с продукцией лиц, подавших возражение, ИП Кошелевым С.Ю., а в дальнейшем и компанией «Криспин Групп Инк.», на мебели и использование его для вышеперечисленных услуг 35 и 39 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно лиц, изготавливающих указанные выше товары и оказывающих услуги, следовательно, регистрация №228151 нарушает положения пункта 2 статьи 6 Закона. В отношении иных услуг аналогичный вывод сделать не представляется возможным, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено соответствующих доказательств.

Кроме того, одним из доводов возражения от 10.02.2012 явилось то, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151 было произведено неправомерно на имя агента или представителя лица, являющегося обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. В этой связи необходимо отметить, что между ИП Кошелевым С.Ю. и СП «Black Red White», входящим в группу компаний лиц, подавших возражение, имелись договорные отношения по поставкам мебели, маркированной товарными знаками, принадлежащими лицам, подавшим возражение, что было установлено выше. Также было установлено, что ИП Кошелев С.Ю.

приобрел право на оспариваемый товарный знак без ведома лиц, подавших возражение. Вместе с тем, товарные знаки, принадлежащие лицам, подавшим возражение, не содержат в своем составе словесных элементов «Черный Красный Белый», выполненных буквами русского алфавита, т.е. нельзя сделать вывод о том, что ИП Кошелев С.Ю., находясь в договорных отношениях с лицами, подавшими возражение, зарегистрировал на свое имя то же обозначение, которое принадлежит лицам, подавшим возражение. В этой связи представляется неправомерным сделать вывод о нарушении положений пункта 6-septies Парижской конвенции при регистрации товарного знака по свидетельству № 228151.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №228151 нарушает авторские права господина Тадеуша Хмеля, связанного с лицами, подавшими возражение, на словесно-графическую композицию «Black Red White», созданную им в 1993 году, необходимо отметить следующее. Лица, подавшие возражение, в обосновании своих доводов представили только письменное заявление господина Тадеуша Хмеля [20], которое носит декларативный характер и не является убедительным доказательством наличия авторских прав. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака не считает, что указанное лицо обладало авторскими правами на данную словесно-графическую композицию на указанную в заявлении дату, что свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав. Вместе с тем, рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №228151 положениям пункта 10-bis Парижской конвенции, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

Таким образом, доводы возражения от 10.02.2012 являются убедительными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №228151 положениям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении всех услуг 39 класса МКТУ и части



услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 10.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228151 недействительным в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]».**