

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 №433170, 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 №2010705696/50 с приоритетом от 26.02.2010 зарегистрирован 23.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №433170 на имя компании Криспин Групп Инк., Женева Плэйс, Уотерфронт Драйв, ПО Бокс 3469, Роад Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесно е обозначение, состоящее из словесных элементов «Блэк Рэд Вайт», «Черный Красный Белый» и аббревиатур «БРВ», «ЧКБ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2012 выражено мнение о том, что регистрация №433170 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483, подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статей 10-bis Парижской Конвенции.

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, www.brw.eu, 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 №433170;

- регистрация товарного знака по свидетельству №433170 произведена с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку потребитель ассоциирует мебель, маркированную обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW», с лицами, подавшими возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками лиц, подавших возражение, (свидетельства №118162 с приоритетом от 28.02.1997, №469292 с приоритетом от 31.10.2005, международная регистрация №786428 с датой регистрации от 28.02.2002 – правообладатель польская компания «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.»; свидетельства №16302 с приоритетом от 30.04.2002, №31258 с приоритетом от 18.07.2008, международная регистрация №800781 с датой регистрации от 10.02.2003 – правообладатель ИП «Черный Красный Белый» ООО), поскольку словесные

элементы «БЛЭК РЭД ВАЙТ» представляют собой транслитерацию русскими буквами словесных элементов «BLACK RED WHITE», «BRW», «Черный Красный Белый» представляет собой перевод словесного элемента «Black Red White» на русский язык, словесный элемент «ЧКБ» является аббревиатурой от «Черный Красный Белый»;

- 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, 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 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 №433170 зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ и ассоциируется с обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW», используемыми лицами, подавшими возражение, для маркировки своей продукции, поэтому использование оспариваемого товарного знака при производстве мебели вызывает ложные ассоциативные представления о

компании, которая их производит, и вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №433170 включает в свой состав словесные элементы «Блэк Рэд Уайт», являющиеся транслитерацией отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение – польской компании «Black Red White S.A», право на фирменное наименование которой принадлежит с 1999 года, при этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркируемой обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака было нарушено право лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- 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 №433170, 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 №433170 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, www.brw.eu, 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, данные об администраторе домена ИП Кошелеве 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];
- Копия 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 [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 [17];
- Копия документов, доказывающих наличие тесных хозяйственных связей между заявителями и ИП Кошелевым С.Ю. – договоров поставки №9, №29, №77, №133, №76 с документами, подтверждающими свершение [18];
- Документы, подтверждающие деятельность ООО «МЕБЛЕКС XXI» (учредитель ИП Кошелев С.Ю.) по реализации мебели, произведенной заявителем на территории РФ [19];
- Копии документов – договоров и контрактов на поставку товаров, подтверждающих деятельность заявителей, а также документы, подтверждающие исполнение названных договоров: таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов [20];
- Документы, подтверждающие, что автором словесно-графического проекта «BLACK RED WHITE», «BRW» является господин Тадеуш Хмель [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №433170, 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, 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 №433170, 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 №433170 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 имеющий к правообладателям оспариваемого товарного знака никакого отношения, поэтому использование на рынке мебели лицами, подавшими возражение, фирменного наименования, тождественного этому товарному знаку, является нарушением исключительных прав ЗАО «Триумвират-Плюс»;

- 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»;

- 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 №433170.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

В соответствии с положениями пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый словесный товарный знак «Блэк Рэд Вайт брв», «Черный Красный Белый чкб» по свидетельству №433170 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

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] – [19]. 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 входящее в состав оспариваемого товарного знака словосочетание «Черный Красный Белый», воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, Иностранного предприятия «Черный Красный Белый» ООО, зарегистрированного 04.07.2000 Администрацией СЭЗ «Брест», одним из предметов деятельности которого является производство мебели, а словосочетание «Блэк Рэд Вайт», представляет собой транслитерацию отличительной части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, а именно, польской компании «Блэк Рэд Уайт С.А.» («Black Red White S.A.»), созданной 23.04.1999, предметом деятельности которой, согласно выписки из Торгового реестра [2], является

производство мебели и оказание услуг в сфере отделки мебели. В материалах дела имеются договоры [19], которые заключались польской компанией «Блэк Рэд Уайт С.А.» («Black Red White S.A.») с российскими компаниями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, предметом которых являлась поставка мебели (общий договор международной продажи товаров №1/02/04 от 2004 года, заключенный между «Блэк Рэд Уайт С.А.», Польша и ООО «Ясон Плюс», г. Калининград; общий договор международной продажи товаров от 02.04.2007, заключенный между «Блэк Рэд Уайт С.А.», Польша и ООО «БРВ-Трейдинг», г. Королев). Кроме того, как было установлено решением ФАС РФ [15] и подтверждается материалами дела, польская компания «Black Red White S.A.» входит в группу компаний лиц, подавших возражение, осуществляющих производство и поставки мебели.

В этой связи убедительным представляется довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право польской компании «Black Red White S.A.» и ИП «Черный Красный Белый» ООО, Республика Беларусь на принадлежащие им фирменные наименования.

Также необходимо отметить, что решением ФАС РФ [15] установлено, что в качестве средства индивидуализации мебели, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации, лицами, подавшими возражение, используются комбинированные обозначения, включающие в свой состав латинские буквы «BRW» и словосочетание «BLACK RED WHITE». Данные обозначения получили правовую охрану в отношении товаров 20 класса МКТУ на территории Республики Беларусь (товарный знак по свидетельству №16301 с приоритетом от 30.04.2002, зарегистрированный на имя ИП «Черный Красный Белый» ООО), Польши (товарный знак №147471 с приоритетом от 03.08.2000, зарегистрированный на имя польской компании «БРВ Сп. зед.о.о»), а также в соответствии с Международным договором (международная регистрация №818022 с датой регистрации от 07.01.2004, правообладатель польская компания «БРВ Сп. зед.о.о»). Оспариваемый товарный знак «Блэк Рэд Уайт БРУ» представляет собой транслитерацию словесных элементов

«BLACK RED WHITE» и букв «BRW» товарных знаков, принадлежащих лицам, подавшим возражение, и ассоциируется с этими обозначениями.

В этой связи применение оспариваемого товарного знака, ассоциирующегося с продукцией лиц, подавших возражение, компанией «Криспин Групп Инк.» при маркировке мебели способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, следовательно, регистрация №433170 произведено в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №433170 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, 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 №433170 положениям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

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 №433170 недействительным полностью.