

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 18.04.2012 года
о результатах рассмотрения возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя,
связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной
конкуренцией**

Имя и адрес подавшего возражение лица – Иностранное предприятие «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, ул. Катин Бор, 110, АБК, каб.205, г.Брест, Республика Беларусь.

Государственная регистрация № 327183.

Наименование и адрес правообладателя – Криспин Групп Инк., Женева Плэйс, Уотерфронт Драйв, ПО Бокс 3469, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (VG).

Иностранное предприятие «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО (далее – Заявитель) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 327183. В своём возражении Заявитель просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту–экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров». Требования Заявителя мотивированы тем, что действия ИП Кошелева С.Ю. и компании Криспин Групп Инк. на товарном рынке мебели Российской Федерации, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 327183, признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Федеральной антимонопольной службы №АК/6750 от 28.02.2011 по делу №1 14/177 – 10.

Регистрация товарного знака по заявке №2005706490/50 с приоритетом от 24.03.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 29.05.2007 за № 327183 в отношении товаров 20 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Кошелева Сергея Юрьевича. В дальнейшем в результате регистрации 22.04.2010 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак за №РД0063624 правообладателем стала компания Криспин Групп Инк. (далее – правообладатель).

Обладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству № 327183 – компания Криспин Групп Инк. и первоначальный правообладатель - Кошелев С.Ю. были извещены о поступлении возражения. В уведомлениях правообладателю было предложено подтвердить или опровергнуть доводы,

изложенные в возражении, и представить в Роспатент документы, подтверждающие его позицию.

Правообладатель в корреспонденции от 07.07.2011 было представлено Определение Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2011 по делу №А40-54063/11(147-461) о приостановлении действия решения ФАС России от 28.02.2011 по делу №1 14/177-10 о нарушении антимонопольного законодательства до рассмотрения спора по существу.

В дальнейшем Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2012 обеспечительные меры в виде приостановления действия решения ФАС России от 28.02.2011 по делу № 1 14/77-10 о нарушении антимонопольного законодательства, принятые определением суда от 09.06.2011 по делу № А40-54063/11-147-461 были отменены.

Экспертная комиссия, рассмотрев материалы поданного возражения, установила следующее.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

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

На основании пункта 3 статьи 1513 ГК России возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК России, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

По результатам рассмотрения заявления Иностранного предприятия «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО Федеральной антимонопольной службы принято решение от 28.09.2011 по делу №1 14/177-10 о признании действий ИП Кошелева С.Ю. и компании Криспин Групп Инк. на товарном рынке мебели Российской Федерации, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 327183, актом недобросовестной конкуренции, запрещённым частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не допускающую недобросовестную конкуренцию, выраженную в приобретении и использовании

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В дальнейшем Кошелев С.Ю. обратился в суд с заявлением к ФАС России об оспаривании решения от 28.02.2011 по делу № 1 14/177-10. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2011 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2011 решение суда первой инстанции остановлено без изменения.

Судебные акты в порядке кассационного производства обжалованы индивидуальным предпринимателем Кошелевым С.Ю., Компанией Криспин Групп Инк.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 марта 2012 года решение Арбитражного суда города Москвы от 29 августа 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 декабря 2011 года по делу № А40-54063/11-147-461 оставлены без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Таким образом, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 327183 в отношении товаров 20 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту–экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров».

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК России, Экспертная комиссия полагает

удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 327183 частично.