

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.11.2009, поданное Иностранным предприятием «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» общества с ограниченной ответственностью, Республика Беларусь и «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.», Польша (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BLACK RED WHITE» по свидетельству №327183, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005706490/50 с приоритетом от 24.03.2005 зарегистрирован 29.05.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №327183 на имя Кошелева Сергея Юрьевича, г. Дмитров, Москва, (далее – правообладатель), в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BLACK RED WHITE», выполненный оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, при этом элемент «BLACK» выполнен черным цветом, элемент «RED» - красным, а элемент «WHITE» - белым, с обводкой черного цвета, а так же изобразительный элемент в виде квадрата, половина которого выполнена черным цветом, а другая половина - красным.

В возражении от 23.11.2009, поступившем в Палату по патентным спорам 25.11.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «BLACK RED WHITE» по свидетельству № 327183 предоставлена в нарушение требований пп. 3, 4 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002, пп.5, 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса, статьи 6-septies и 10-bis Парижской Конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражения, являются одними из наиболее известных в Европе производителями мебели и располагают крупными производственными мощностями в Республике Беларусь и Польше;
- продукция компаний хорошо известна в странах бывшего СССР;
- поставки товара на территорию РФ осуществляются с 1998 года;
- на территории РФ функционируют более 20 представительств;
- начиная с 1998 года, одним из дистрибьюторов на территории РФ был ИП Кошелев;
- лица, подавшие возражение, своего согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака по заявке №2005706490/50 не давали;
- оспариваемый товарный знак является частью фирменного наименования лиц, подавших возражение;
- заявителям принадлежат доменные имена www.brw.ru, www.brw.eu, www.brw.com.pl, brw-anrex.brest.by;
- лица, подавшие возражение, ссылаются на противоправность регистрации товарного знака, поскольку она является актом недобросовестной конкуренции, обосновывая данный довод, в частности тем, что существует право на фирменное наименование и длительность поставок товара;
- использование Кошелевым С.Ю. оспариваемого товарного знака, при том, что лица, подавшие возражение, прекратили дистрибьюторские отношения с ним, можно квалифицировать как недобросовестное и вводящее потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, по мнению лиц, подавших возражение, расценивается как акт

недобросовестной конкуренции, в связи с чем ими было подано заявление в Федеральную Антимонопольную Службу Российской Федерации.

На основании вышеуказанного лица, подавшие возражение, просят признать регистрацию №327183 недействительной полностью в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. сведения из ЕГРЮЛ;
2. распечатки из сети Интернет, касающиеся товарного знака №327183, международных регистраций №786428, 800781; копия свидетельства на товарный знак №118162 республики Польша с переводом; свидетельства на товарные знаки №16302, 16301 Республики Беларусь; решение о принятии к рассмотрению заявки №2009703935/50, копия международной регистрации №800780;
3. свидетельство о регистрации коммерческой организации;
4. устав иностранного общества с ограниченной ответственностью «БЛЭК РЭД УАЙТ», устав иностранного предприятия «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ»;
5. договор поставки №9 от 28.05.1998 с дополнительным соглашением от 25.11.1998, договор поставки №29 от 09.02.1999, договор поставки №77 от 15.11.2004, договор поставки №133 от 26.01.2005, договор поставки №76 от 26.01.2005, заключенные с Кошелевым С.Ю., свидетельство о государственной регистрации предпринимателя Кошелева С.Ю. от 26.07.1996;
6. договоры поставки с ООО «БЛЭК РЭД ВАЙТ М», ООО «ЕВРОДОМ БРВ», ООО «БЛЕК РЕД УАЙТ», ООО «Евродом-БРВ», ООО «БЛЕК РЕД ВАЙТ», ООО «Виктория БРВ», с ОАО «БРВ-Трейдинг», с ООО «Торговый Дом «Блэк Рэд Вайт», с ООО «БРВ Новосибирск», с ООО «БРВ-Россия», ООО «БРВ-Мебель», с ИП Малковой И.Г., с грузовыми таможенными декларациями и товарно-транспортными накладными;
7. распечатки из сети Интернет;
8. сводная таблица охранных документов;

9. выписка из нотариального акта, касающаяся протокола общего собрания акционеров Общества «БЛЭК РЭД УАЙТ», а так же выписка Республиканского Судебного реестра;

10. журналы.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель и лицо, подавшее возражение, присутствовали, правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- ИП Кошелев является производителем корпусной мебели с 1996 года;
- ИП Кошелев никогда не являлся представителем, агентом или дистрибьютором лиц, подавших возражение.
- Из представленных документов (договоров поставки) не следует связь лиц, подавших возражение и лиц, выступавших продавцами (поставщиками) по этим договорам, нет документов, свидетельствующих об исполнении этих договоров, о реальных поставках товара ИП Кошелеву;
- В возражении не представлены документы о результатах рассмотрения заявления о недобросовестной конкуренции Федеральной Антимонопольной службой РФ;
- ИП Кошелеву принадлежат доменные имена www.blackredwhite.ru, www.brw.su и www.blackredwhite.su и ряд товарных знаков по свидетельствам №217451, 228151, 246136, 302405, 327183 и 376608;
- Лица, указанные в возражении в качестве дистрибьюторов, являются лицензиатами по лицензионным договорам, зарегистрированным Роспатентом по товарному знаку №217451.

К отзыву приложены:

- копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе;
- копии свидетельств на товарные знаки;
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, акты планового инспекционного контроля, решения о подтверждении действия сертификатов, декларации соответствия;

- распечатки сведений о владельцах доменных имен;
- договор об оказании услуг с АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр»;
- копия приложения к договору об оказании услуг связи;
- копии паспортов рекламных мест, рекламно-информационные материалы, фотографии упаковок.

Исходя из вышеизложенного, правообладатель считает доводы возражения необоснованными, и просит отказать в удовлетворении возражения.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнения к возражению, которые, не являясь общедоступными словарно-справочным источниками, не могут быть приняты во внимание и не подлежат анализу, поскольку считаются изменяющими мотивы возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.03.2005) заявки №2005706490/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), и Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

- полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена 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;

- полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

На основании 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 аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии со статьей 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 смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Анализ представленных документов показал следующее.

Лицами, подавшими возражение, являются:

1. Иностранное предприятие «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ», Республика Беларусь, правообладатель товарных знаков по свидетельствам №16302 и №16301, зарегистрированных Национальным центром интеллектуальной собственности республики Беларусь, а так же международной регистрации №800781.

Указанная в возражении международная регистрация №800780 не может быть соотнесена с лицом, подавшим возражение, ввиду иного наименования и юридического адреса (Sovmestnoe predpriyatie "BLACK RED WHITE", obchtchestvo s ogranichennoi otvetstvennosty 105, Katin Bor BY-224025 Brest (BY)), и кроме того, данный знак по международной регистрации не воспроизводит оспариваемый товарный знак и не является сходным с ним до степени смешения.

2. «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.» Польша, владелец знака, воспроизводящего оспариваемый товарный знак, по международной регистрации №786428 с приоритетом от 09.02.2000.

При этом, ссылка в возражении на товарный знак по свидетельству №118162, зарегистрированный Польским патентным ведомством, так же является неубедительной, ввиду иного наименования и юридического адреса, не совпадающего с лицом, подавшим возражение.

Анализ договоров поставки показал следующее.

СП «Black Red White» (Поставщик) заключила договоры поставки с ИП Кошелевым Сергеем Юрьевичем (Покупатель), предметом которых является поставки продукции согласно спецификациям. Исходя из договора от 28.05.1998 за №9 и спецификации к нему, Кошелеву был поставлен набор мебели «Юниор» в количестве трех штук на общую стоимость 765 долларов США. Об исполнении

данного договора свидетельствует штамп таможи Республики Беларусь на данном договоре.

Анализ договоров поставки №29 от 09.02.1999, №77 от 15.11.2004, №133 от 26.01.2005, №76 от 26.01.2005 показал, что в материалах возражения отсутствуют доказательства исполнения данных договоров, спецификации и счета-фактуры, таможенные декларации или отметки таможенных органов о пересечении границы. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что по данным договорам была осуществлена поставка товаров в адрес ИП Кошелева.

Рассматривая вопрос о наличии между лицами, подавшими возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ИП Кошелевым С.Ю. агентских или представительских отношений, коллегия исходила из следующего.

Агентские либо представительские взаимоотношения предусматривают длящийся характер и осуществление деятельности покупателя в интересах или от имени поставщика. Лицами, подавшими возражение, подтвержден факт единичной поставки товаров в незначительном объеме (3 комплекта) ИП Кошелеву С.Ю., что не может являться подтверждением действия покупателя в интересах поставщика, а так же длящегося характера взаимоотношений. Из представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что ИП Кошелев действовал как дилер (представитель) лиц, подавших возражение.

Анализ договоров поставки, представленных в возражении, и заключенных с иными лицами, показал, что СП «БЛЭК РЭД УАЙТ», Белоруссия поставляло товары, адресованные ООО «БЛЭК РЭД ВАЙТ М», ООО «ЕВРОДОМ БРВ», ООО «БЛЕК РЕД УАЙТ», ООО «Евродом-БРВ», ООО «БЛЕК РЕД ВАЙТ», ООО «Виктория БРВ», ОАО «БРВ-Трейдинг», ООО «Торговый Дом «Блэк Рэд Вайт», ООО «БРВ Новосибирск», ООО «БРВ-Россия», ООО «БРВ-Мебель», ИП Малковой И.Г. В материалах присутствуют таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов, касающиеся исполнения указанных договоров, и

свидетельствующие о наличии тесных хозяйственных отношений, что позволяет признать взаимоотношения между лицами, подавшими возражение и указанными фирмами, агентскими/представительским. Однако, ввиду того, что данные договоры не относятся к правообладателю оспариваемого товарного знака ИП Кошелеву С.Ю., коллегия Палаты по патентным спорам не может считать их подтверждающими доводы возражения.

Факт наличия у правообладателя ИП Кошелева С.Ю. хозяйственных отношений с ООО «Блэк Рэд Вайт», поскольку между ними заключен лицензионный договор, не свидетельствует о том, что правообладатель является агентом лиц, подавших возражение.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №327183 когда либо вступал в агентские отношения с лицами, подавшими возражение, следовательно, не находит оснований для удовлетворения возражения в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку как произведенной в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона и статьи 6-septies Парижской Конвенции.

Доводы лиц, подавших возражение о существовании более ранних прав на фирменные наименования и о введении потребителя в заблуждение коллегией Палаты по патентным спорам не анализировались ввиду того, что мотивы обоснования возражения сводились к несоответствию регистрации требованиям пп. 3, 4 пункта 1 статьи 28 Закона, пп.5, 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies и 10-bis Парижской Конвенции. Таким образом, данные доводы указаны в тексте возражения не как самостоятельные основания для оспаривания регистрации товарного знака, а в качестве обоснования нарушения иных критериев охраноспособности товарного знака, отсутствуют в правовой базе возражения и не обоснованы в материалах возражения.

Что касается доводов лиц, подавших возражение, о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака

являются актом недобросовестной конкуренции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что вопрос признания действий актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, и в рамках возражения не рассматривался.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №327183.