

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 12.05.2017, поданное компанией «СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326590, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Suzuki**» по заявке № 2006718231, поданной 04.07.2006, зарегистрирован 18.05.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 326590 на имя компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.», Япония в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 04.07.2026.

В поступившем 12.05.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 326590 произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 1478 Кодекса.

Доводы возражения, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, поскольку компания является производителем транспортных средств, включая детали и принадлежности к ним, а также лодочных моторов и двигателей. Также, компания является владельцем

товарных знаков со словесным элементом «SUZUKI» (свидетельства №№ 107762, 558547, 588454, 400009) на территории Российской Федерации. Кроме того, от имени лица, подавшего возражение, поданы заявки № 2016705498 и № 2017718406 на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «SUZUKI». Элемент «SUZUKI» воспроизводит часть фирменного наименования компании;

- обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, правообладатель оспариваемого товарного знака не является, и никогда не являлся юридическим лицом;

- юридические лица, учрежденные в Японии, подлежат обязательной регистрации в реестре юридических лиц Японии. Тем не менее, в реестре отсутствуют сведения о юридическом лице под наименованием «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» (приведены доводы о подтверждении данного факта);

- таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака ни на момент подачи возражения, ни на дату приоритета, ни на дату регистрации товарного знака не являлся юридическим лицом.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки заявок и свидетельств на товарные знаки [1];
- распечатки поиска в японских базах данных на английском и японском языках с переводом [2];
- материалы апостилированного заявления патентного поверенного Японии с переводом [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326590 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 326590, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом. Сама по себе подача заявки на регистрацию спорного обозначения не является достаточным

основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака. Требуется также, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорный товарный знак для индивидуализации производимых им товаров, таких же или однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак;

- перечисленные в возражении товарные знаки охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 04, 12 классов МКТУ, а оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, данные товары не являются однородными;

- компания «СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН» под своим фирменным наименованием осуществляет деятельность в области производства транспортных средств, включая части, детали и принадлежности к ним, которые не однородны с товарами в оспариваемой регистрации;

- каких-либо доказательств и документов, подтверждающих производство вышеуказанных товаров, а также лодочных моторов и двигателей, не представлено;

- регистрация оспариваемого товарного знака «SUZUKI» была осуществлена на имя компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.», юридическое лицо. При регистрации товарного знака было указано фирменное наименование компании.

Адрес правообладателя товарного знака № 326590, указанный в свидетельстве на товарный знак, является адресом местонахождения офиса компании на территории Японии;

- указание не юридического адреса компании не является основанием для прекращения действия знака;

- следовательно, говорить о том, что регистрация товарного знака «SUZUKI» по свидетельству № 326590 была произведена на несуществующее юридическое лицо, было бы неправомерно.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копия судебного акта (по заинтересованности) [4];

- копия Учредительного договора и Устава компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» с переводом [5];

- копии справок: о состоянии юридического лица, о государственной

регистрации с переводом [6];

- копия договора аренды помещения [7].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 326590 в силе.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2017, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых проанализирован отзыв правообладателя. Существо изложенных аргументов сводится к следующему:

- доводы правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, не являются обоснованными (приводятся подробный анализ норм права и судебная практика);

- сведения о том, что правообладатель является компанией, учрежденной на Британских Виргинских Островах, а адрес является адресом арендованного офиса, не соответствуют действительности, поскольку сведения о компании, осуществляющей деятельность на территории Японии, должны быть внесены в соответствующий реестр;

- Департамент юстиции префектуры Сидзуока, Япония подтвердил, что записи об иностранной компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» отсутствуют.

- имеется факт подачи заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в процессе рассмотрения возражения, который «...дополнительно свидетельствует о попытке нынешнего якобы должным образом

действующего правообладателя избежать рассмотрения возражения и представления документов, подтверждающих правовой статус юридического лица...»;

- в международной регистрации № 1038303, полученной на основании российского товарного знака № 326590 в графе 842 страной учреждения «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» указана Япония. Правообладатель сам подтвердил, что именно Япония является страной учреждения юридического лица;

- изложенное подтверждается практикой палаты по патентным спорам (например, по товарному знаку № 410501).

Лицом, подавшим возражение, дополнительно приложены:

- распечатка заключения коллегии от 13.11.2014 [8];

- распечатка международной регистрации [9].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 23.08.2017 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего, 12.05.2017, и оставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству №326590.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу №СИП-784/2017 признано недействительным решение Роспатента от 28.09.2017 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего, 12.05.2017 и оставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству №326590, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326590.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение, поступившее 12.05.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.07.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. 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.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление 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»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пункте 3 статьи 2 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак **Suzuki** по свидетельству № 326590 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании решения Роспатента от 27.03.2018 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №326590 по заявлению правообладателя.

Возражения, относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному знаку, действие которого прекращено, не принимаются к рассмотрению в соответствии с пунктом 2.8 раздела II Правил ППС.

Согласно абзацу 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих

Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Таким образом, ввиду досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №326590 у коллегии нет оснований для принятия решения по существу.

Следовательно, в данном случае вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326590 в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также соответствие спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 2 Закона, не рассматриваются.

Таким образом, руководствуясь абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС, коллегия находит основания для прекращения делопроизводства по возражению, поступившему 12.05.2017.

В Роспатент 28.02.2019 и 01.03.2019 представителем лица, подавшего возражение, были представлены особое мнение и обращения, в которых он считает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (1) должно быть рассмотрено по существу.

В связи с этим следует указать, что, как было отмечено выше, решение о прекращении делопроизводства принимается в случае выявления при рассмотрении возражения обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, к которым относятся сведения о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака (1).

Таким образом, имеются обстоятельства, прямо предусмотренные действующей нормативной базой, для прекращения делопроизводства по рассматриваемому возражению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 12.05.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326590.