

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июля 2008 г. N 3565/08

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Иванова А.А.;

членов Президиума: Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой
О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л. -

рассмотрел заявление компании "Акаи Электрик Ко, Лтд" и компании "Феноменон Эйджентс Лтд" о
пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2006 по делу N А40-
61852/06-110-454, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2007 и
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.11.2007 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителей - компании "Акаи Электрик Ко, Лтд" и компании "Феноменон Эйджентс Лтд" -
Шитиков В.Н.;

от федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам" - Робинов А.А.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Жукова
Т.Н., Робинов А.А.;

от компании "Akai Universal Industries Ltd" - Мисаров С.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М. и выступления представителей лиц, участвующих
в деле, Президиум установил следующее.

Компания "Акаи Электрик Ко, Лтд" (Япония) (далее - японская компания "Акаи Электрик", японская
компания) и компания "Феноменон Эйджентс Лтд" (далее - компания "Феноменон") обратились в
Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения федерального
государственного учреждения "Палата по патентным спорам" (далее - Палата по патентным спорам),
утвержденного 28.06.2006 руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), об отказе в удовлетворении возражений против
предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку
"АКАИ", зарегистрированному по свидетельству N 242303 на имя компании "Akai Universal Industries Ltd"
(Гонконг) (далее - гонконгская компания "Акаи Универсал", гонконгская компания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2006 в удовлетворении требования
отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2007 решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 23.11.2007 указанные
судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в
порядке надзора решения суда первой инстанции и постановлений судов апелляционной и кассационной
инстанций японская компания "Акаи Электрик" и компания "Феноменон" просят их отменить в связи с
неправильным толкованием и применением судами пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от
23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров" (далее - Закон о товарных знаках), нарушением норм процессуального права и несоответствием
выводов судов материалам дела, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзывах на заявление Роспатент и гонконгская компания "Акаи Универсал" просят данные
судебные акты оставить без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях
присутствующих в заседании представителей лиц, участвующих в деле, Президиум считает, что
обжалуемые судебные акты подлежат отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении
заявленного требования по следующим основаниям.

Товарный знак "АКАИ" с приоритетом от 22.02.2002 был зарегистрирован по свидетельству N 242303
на имя гонконгской компании "Акаи Универсал" в отношении товаров класса 07 МКТУ: пылесосы,
машины стиральные, машины кухонные электрические, процессоры кухонные (электрические), миксеры

(машины), машины для мойки посуды, мясорубки (машины), машины отжимные для белья, соковыжималки бытовые электрические, машины сушильные.

Компания "Феноменон" как доверенное лицо японской компании "Акаи Электрик" обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, ссылаясь на нарушение требований статей 6 и 7 Закона о товарных знаках, поскольку такая регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак "AKAI" (свидетельство о регистрации N 44844), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации именно японской компании "Акаи Электрик" как производителя электронной техники. Гонконгская компания "АкаиЮниверсал" не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году и, по мнению компании "Феноменон", сознательно в своей деятельности проводит аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией - прежним владельцем товарного знака "AKAI".

Решением Палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем Роспатента 28.06.2006, (далее - решение Роспатента) отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака "AKAI" со ссылкой на следующее. Доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение "AKAI" до даты приоритета (22.02.2002) оспариваемого товарного знака приобрело известность среди потребителей как обозначение, используемое японской компанией "Акаи Электрик" в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывает устойчивую ассоциацию именно с данной компанией, не представлено. Кроме того, обозначение "AKAI" само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, указывающих на товар или место его производства, поскольку не является значимым словом какого-либо языка.

Суды, отказывая в удовлетворении требования компании "Феноменон" и японской компании "Акаи Электрик" о признании недействительным решения Роспатента, исходили из необоснованности их доводов о том, что японская компания "Акаи Электрик" обладает исключительным правом на товарный знак в виде словесного обозначения "AKAI" и хорошо известна потребителю на территории Российской Федерации.

Наличие в фирменном наименовании слов "компания "AKAI", по мнению судов, не является основанием для отказа гонконгской компании "Акаи Юниверсал" в регистрации спорного товарного знака.

Между тем указанные выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам и свидетельствуют о неправильном толковании статьи 7 Закона о товарных знаках и неприменении статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Согласно части 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I, действовавшей в момент (22.02.2002) подачи гонконгской компанией "Акаи Юниверсал" заявки на регистрацию товарного знака) 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.

Доводы заявителей о том, что японская компания "Акаи Электрик" была образована в 1929 году, производила товары класса 07 МКТУ, действовала на территории Российской Федерации, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футбольного клуба "Спартак", с 28.02.1972 по 2001 год - правообладателем товарного знака со словесным обозначением "AKAI", что доказывает факт известности фирменного наименования (его части) этой компании на территории Российской Федерации, были отвергнуты судами со ссылкой на то, что известность приобрела гонконгская компания и обозначение "AKAI", - часть именно ее фирменного наименования.

Между тем суды не учли, что японская компания "Акаи Электрик" получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть (AKAI), 15.07.1929, задолго до регистрации (23.01.2002) другого юридического лица со схожим элементом в наименовании и подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака (22.02.2002). Не может быть принят во внимание довод судов о том, что за один месяц (с даты регистрации гонконгской компании в качестве юридического лица до даты подачи ею заявки) потребители стали связывать обозначение "AKAI" именно с гонконгской компанией.

Кроме того, факт известности именно японской компании "Акаи Электрик" подтверждается и гонконгской компанией "Акаи Юниверсал", которая построила рекламную кампанию по продвижению своего товарного знака именно на известности японской компании, проводя ее под лозунгом "Akai -

Возвращение легенды" и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская компания является представителем японской компании. Представители гонконгской компании в своих выступлениях и интервью прямо указывают на связь с японской компанией, не проводят никаких различий между ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 году.

Все эти факты свидетельствуют также о том, что регистрация товарного знака на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал" вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой 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, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

Судам следовало также учесть: лицо, зарегистрировавшее товарный знак "AKAI", знало или должно было знать о том, что обозначение "AKAI" ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией "Акаи Электрик" не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах; данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.

При названных обстоятельствах действия гонконгской компании "Акаи Юниверсал" по приобретению исключительного права на товарный знак "AKAI" являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Таким образом, обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака "AKAI" на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал" следует признать недействительным как нарушающее действующее законодательство и права японской компании "Акаи Электрик" на фирменное наименование; предоставление правовой охраны товарному знаку "AKAI" на имя гонконгской компании - признать недействительным и обязать Роспатент аннулировать такую регистрацию.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2006 по делу N А40-61852/06-110-454, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2007 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.11.2007 по тому же делу отменить.

Решение федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам", утвержденное 28.06.2006 руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "AKAI", зарегистрированному по свидетельству N 242303 на имя компании "Akai Universal Industries Ltd" (Гонконг), признать недействительным как нарушающее статью 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и права компании "Акаи Электрик Ко, Лтд" (Япония) на фирменное наименование.

Обязать Роспатент аннулировать указанную регистрацию.

Председательствующий
А.А.ИВАНОВ