

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 № 389769, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**SUZUKI**» по заявке № 2008705227, поданной 26.02.2008, зарегистрирован 24.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 389769 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 – до 26.02.2018.

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 № 389769 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 № 389769 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 389769, 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 № 389769, 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 № 389769 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 № 389769 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 № 389769 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 судебного акта [8];
- распечатки выдержек из нормативно-правовых документов [9];
- распечатка международной регистрации [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, 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 соответствие со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Оспариваемый товарный знак «**SUZUKI**» представляет собой подчеркнутый словесный элемент «SUZUKI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, касающихся осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, коллегией принята во внимание мировая известность японской компании. Данный факт был отмечен в материалах экспертизы при регистрации оспариваемого знака. В сети Интернет на различных сайтах (в том числе на указанном экспертизой) позиционируется, что компания «SUZUKI» к 2000 году достигла 12-го места среди автопроизводителей мира с величиной продаж около 1,8 миллиона единиц в год. Сегодня основной сферой деятельности компании остаются компактные и малолитражные автомобили плюс мотоциклы, лодочные моторы, силовая продукция и даже такие товары, как инвалидные коляски с электроприводом.

Кроме того, в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение, входит элемент «SUZUKI». Также, компания является владельцем товарных знаков на территории Российской Федерации и ей поданы заявки на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «SUZUKI».

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность компании «СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 389769 в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям статьи 1478 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению правовая охрана товарного знака по свидетельству № 389769 оспаривается, поскольку правообладатель не являлся и не является юридическим лицом.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [2-3], согласно которым в Японии по адресу: 19 Ф Хамамацу Экт Тауэр, 111-2 Итаямачи, Хамамацу-ши Сидзуока 430-8691, не зарегистрировано юридическое лицо «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правообладателем представлены материалы [5-7], согласно которым компания «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» была зарегистрирована 30.01.2006 на Британских Виргинских островах, и с 01.02.2006 арендовала помещение по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) - 19 Ф Хамамацу Экт Тауэр, 111-2 Итаямачи, Хамамацу-ши Сидзуока 430-8691, Япония.

Таким образом, правообладателем показан на дату приоритета оспариваемого знака факт существования и регистрации правообладателя в качестве юридического лица, а также проиллюстрирована взаимосвязь с адресом, указанным в Госреестре следующими материалами: Учредительный договор и Устав правообладателя [5], Справка о состоянии юридического лица [6] и договор аренды [7].

Что касается того, что лицо, подавшее возражение, ставит под сомнение подлинность и достоверность представленных к возражению документов [5-7], необходимо указать, что в компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности не входит проверка подлинности представленных участниками спора документов и достоверности приведенной в них информации. Следует отметить, что доказательств, порочащих информацию, изложенную в перечисленных документах, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Учитывая изложенное, при отсутствии судебного опровержения подлинности документов [5-7], коллегия не находит основания для исключения данных доказательств из перечня документов, учитываемых при рассмотрении спора в административном порядке.

Также, необходимо указать, что заявление лица, подавшего возражение, о наличии в законодательстве Японии требования обязательной регистрации иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Японии, является декларативным без ссылки на конкретную норму права и представления соответствующих материалов.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 389769 положениям, предусмотренным статьей 1478 Кодекса, не могут быть удовлетворены.

От лица, подавшего возражение, 28.08.2017 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- на первом заседании коллегии от правообладателя была представлена доверенность, подписанная господином Мизуно Януси – Генеральным директором японской компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.», а на втором заседании представлена другая доверенность, подписанная господином Андреем Колесниковым – Генеральным директором компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.», учрежденной на Британских Виргинских Островах;

- представитель правообладателя не смог объяснить, почему офис в Японии не был зарегистрирован в Департаменте юстиции Японии, тогда как по законодательству Японии любое юридическое лицо, включая иностранное, осуществляющее деятельность на территории Японии обязано осуществить регистрацию офиса в соответствующем органе;

- договор аренды был заключен сроком на 1 год (т.е. до 01.02.2007), а заявка была подана 26.02.2008, не ясно, почему по истечении срока аренды адрес правообладателя не был изменен в Госреестре;

- коллегией не приняты во внимание все документы и доказательства, представленные лицом, подавшим возражение (перечислены материалы [2-3, 9-10]);

- подмена юридического лица на основании лишь одинакового наименования не является правомерным действием, при этом отсутствуют должным образом удостоверенные документы (представлены только копии).

В отношении доводов особого мнения коллегия отмечает следующее.

В материалах дела от правообладателя представлены две доверенности (копии), первая из них (от 09.06.2017) подписана Мизуно Януси, а вторая (от 03.08.2017) – Андреем Колесниковым, при этом во второй доверенности фигурируют два адреса правообладателя, в том числе адрес, указанный в

Госреестре. Вопрос недействительности доверенности может быть разрешен в судебном порядке.

Что касается хозяйственных отношений правообладателя, в том числе арендных взаимоотношений, их пролонгации и т.д., то они не относятся к предмету и основанию оспаривания правовой охраны товарного знака по статье 1478 Кодекса, в рамках которой исследуется вопрос о статусе правообладателя как юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Остальные доводы особого мнения от 28.08.2017 рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 389769.