

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].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2017. 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 № 389769 в силе.

Лицо, подавшее возражение, не согласившись с решением Роспатента от 28.09.2017, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.09.2017 по товарному знаку по свидетельству № 389769.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу № СИП-785/2017 признано недействительным решение Роспатента от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2017, и оставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 389769 в силе. Кроме того, Суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 389769.

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 с учетом данной судом оценки достоверности представленных компанией DUNHAM INVESTMENT INC. документов.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2019, правообладателем товарного знака был предоставлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 389769 был зарегистрирован на юридическое лицо – компанию ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК., при этом какой был указан адрес при регистрации товарного знака, правового значения не имеет;

- согласно решению СИП-785/2017 от 28.11.2018 была признана недостоверность документов, представленных в материалы дела, а именно: суд указал, что «копия договора аренды не может быть принята судом в качестве достоверного доказательства», однако исключение из доказательной базы данного договора не свидетельствует о том, что компания правообладателя не существует;

- в Кодексе отсутствует основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, указание «неправильного» адреса правообладателя при регистрации товарного знака;

- при подаче заявки на регистрацию товарного знака был указан адрес, совпадающий с адресом аренды помещения в Японии. Именно этот адрес использовала компания ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК. при осуществлении своей деятельности;

- подлинность подписи Президента компании Koshikawa@Co. подтверждена быть не может, поскольку с данным лицом генеральный директор компании ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК. никогда не встречался;

- последующее поведение компании DUNHAM INVESTMENTS INC / ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК., в том числе использование товарного знака и

распоряжение исключительным правом свидетельствует об одобрении действий директора Мизуно Ясуси от имени данной компании в отношении товарного знака, и как следствие, создает соответствующие права и обязанности указанной компании с момента совершения данных действий независимо от наличия полномочий данного лица [11];

- суд при рассмотрении дел № СИП-784/2017 и № СИП-785/2017 счел возможным принять «такое одобрение в отношении действий по представительству в Роспатенте, осуществленному в отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий»;

- в подтверждение юридического статуса компании ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК. с адресом Британские Виргинские Острова в материалы дела представлены выписка из торгового реестра Британских Виргинских Островов, в состав которой включены Нотариальное свидетельство, свидетельство о полномочиях, Сертификат акций, Генеральная доверенность, Решение единоличного директора, Свидетельство о государственной регистрации, Меморандум о создании, Устав [12];

- согласно решению по делу № СИП-250/2017 от 19.10.2018 Суд подтвердил использование товарного знака по свидетельству № 389769 компанией ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК, указавшей юридический адрес Британские Виргинские Острова [13];

- указанное решение СИП постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 оставлено в силе [14];

- Роспатентом зарегистрировано распоряжение исключительного права на товарный знак по договору уступки, согласно которому нынешним правообладателем товарного знака является Техника ГмбХ, Германия [15].

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения касательно доводов, приведенных в отзыве правообладателя.

- не подтверждена связь между компаниями ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК., Британские Виргинские Острова и ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.,

Япония. Имеется несовпадение адресов, а также данные о генеральных директорах этих компаний;

- Суд по интеллектуальным правам не признал заявляемое последующее одобрение каких-либо документов или сделок, вопреки доводу Техника Гмбх.;

- ссылка на дело № СИП-259/2017 не представляется относимым, так как спор не касался правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

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 соответствии 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 регистрация указанного товарного знака произведена на имя несуществующего юридического лица - ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК., 19 Ф Хамамацу Экт Тауэр, 111-2, Итаямачи, Хамамацу-ши Сидзуока 430-9691, Япония.

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.».

Согласно решению Суда по делу № СИП-785/2017 в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Судом проверено заявление Suzuki Motor Corporation о фальсификации договора аренды помещения

в Японии от 01.02.2006 № 10000125 и доверенностей от 15.01.2007, 08.07.2009 и от 09.06.2017, подписанных Мизуно Ясусо.

Анализ решения Суда по делу № СИП-785/2017 от 28.11.2018 показал следующее. Суд установил, что представленная копия договора аренды помещений, подписанного генеральным директором компании DUNHAM INVESTMENTS INC. Андреем Колесниковым с одной стороны и президентом иностранного лица KOSHIKAWA& Co Такао Косикава – с другой, не может быть принята судом в качестве достоверного доказательства, поскольку оригинал договора в суд не представлен, а иные доказательства существования такого договора отсутствуют.

Кроме того, суд посчитал, что доверенности от 15.01.2007, от 08.07.2009 и 09.06.2017, подписантом которых выступает Мизуно Ясуси, также не могут быть признаны достоверным доказательством.

При анализе представленного компанией DUNHAM INVESTMENT INC. одобрения действий Мизуно Ясуси, подписавшего вышеуказанные договор и доверенности, суд исходил из того, что при оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об одобрении представляемым – юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

С учетом того, что существование вышеуказанных доверенностей не было подтверждено, Суд отметил, что при таких обстоятельствах неподписанный (несуществующий) документ (доверенность) не может получить последующее фактическое одобрение.

С учетом вышеизложенного, коллегия при повторном рассмотрении возражения не принимает как надлежащие доказательства вышеуказанные документы, в частности договор аренды помещения и доверенности [7], а также анализирует материалы возражения с учетом того, что Суд в рамках дела № СИП-785/2017 отклонил довод компании DUNHAM INVESTMENT INC. о том, что

документов, подтверждающих юридический статус, достаточно, чтобы признать регистрацию спорного товарного знака соответствующей статье 1478 ГК РФ.

Вместе с тем Суд дал оценку документу, представляющему собой одобрение компании DUNHAM INVESTMENTS INC. действий, осуществленных в интересах этой компании Мизуно Ясуси, в частности, по представительству в Роспатенте при регистрации спорного товарного знака [11]. Суд посчитал возможным принять такое одобрение в отношении действий по представительству в Роспатенте, а именно документ от 08.08.2018, подписанный генеральным директором компании DUNHAM INVESTMENTS INC. А.В.Колесниковым, об одобрении данной компанией всех действий, совершенных представителями данной компании, связанных с регистрацией товарных знаков по свидетельствам №№ 389769 и 326590. При этом Суд принял такое одобрение в отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий.

Учитывая изложенное, коллегия констатирует, что одобренные действия представителей компании DUNHAM INVESTMENTS INC., подавших заявку на регистрацию товарного знака на имя указанной компании подтверждены и, следует считать доказанным факт подачи данной компанией заявки на регистрацию

товарного знака **SUZUKI**, по результатам экспертизы которой произведена была регистрация товарного знака по свидетельству № 389769 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя компании DUNHAM INVESTMENTS INC.

Имеющиеся в материалах административного дела доказательства (документ о юридическом статусе компании DUNHAM INVESTMENTS INC; принятое Судом одобрение компании DUNHAM INVESTMENTS INC. действий [11]; заявление о регистрации товарного знака по заявке № 2008705227 и прочие материалы данной заявки на стадии регистрации товарного знака) в своей совокупности и взаимосвязи подтверждают, что регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2008705227 была произведена в соответствии со статьей 1478 Кодекса на имя юридического лица.

Указание заявителем (фактически существующим, надлежащим образом созданным и зарегистрированным юридическим лицом) в заявке адреса не совпадающим с его адресом местонахождения само по себе не может служить основанием для признания регистрации положением, предусмотренным статьей 1478 Кодекса. Иного из названного законоположения не следует.

Коллегия отмечает, что по делу № СИП-259/2017 рассматривалось заявление Suzuki Motor Corporation к компании Technika GmbH о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 389769. К участию в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена была в том числе компания DUNHAM INVESTMENTS INC., Виргинские Британские Острова. При рассмотрении дела Суд признал использование данного товарного знака. При этом в качестве доказательства использования были приняты документы, представленные DUNHAM INVESTMENTS INC.. В частности, договор, заключенный между данной компанией и российской компанией ООО «Технопром» об осуществлении совместной деятельности. Данный договор о совместной деятельности от 15.05.2010, как указано в решении Суда, подтверждает наличие воли правообладателя товарного знака на предоставление ООО «Технопром» права маркировать производимую им или ввозимую на территорию Российской Федерации продукцию, маркированную товарными знаками по свидетельствам №№ 389769 и 326590. При этом договор содержит условие об осуществлении правообладателем контроля за качеством продукции, маркированной его товарным знаком.

Таким образом, в судебном порядке подтверждено использование спорного товарного знака, правообладателем которого в период доказывания была компания DUNHAM INVESTMENTS INC., а, следовательно, ведение хозяйственной деятельности данной компании как субъекта правоотношений.

В Роспатенте зарегистрировано распоряжение правом на спорный товарный знак. Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, который не оспорен, равно как и действия Роспатента по регистрации

распоряжения, компания ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК. передала свои права на товарный знак по свидетельству № 390760 немецкой компании Техника ГмбХ.

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, 05.04.2019 поступило особое мнение, доводы которого повторяют позицию, изложенную в письменных пояснениях касательно доводов, приведенных в отзыве правообладателя.

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