

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 06.05.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566151, поданное ООО «АБЕКО», г.Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014720601 с приоритетом от 20.06.2014 зарегистрирован 01.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №566151 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЭКС Трейдинг", 141091, Московская область, г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 28 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



« _____ », состоящее из овала, в центре которого расположен словесный элемент «TO-PLAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент 06.05.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- обозначение «ТО-PLAN» в течение длительного времени используется Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan) для индивидуализации производимых товаров, которые являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ, и деятельности, однородной услугам 35 класса МКТУ.

- обозначение «То Plan» - производное от «Tokyo Plan». В переводе с японского языка - «Tokyo Kikaku». Следовательно, обозначение «ТО-PLAN» также является сокращенным названием производителя (Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd) в переводе на английский язык;

- ООО «АБЕКО» на территории Российской Федерации является официальным дистрибьютором торговой марки «ТО-PLAN», правообладателем которой является Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan), что подтверждается соответствующим сертификатом международного образца (Distribution certificates);

- начиная с 22.03.2014 г., ООО «АБЕКО» ввозило на территорию Российской Федерации и распространяло товары, однородные товарам 03 и 05 классов МКТУ, производителем которых являлось Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan);

- подтверждением ввоза указанной продукции является договор № JPN-01 от 28.05.2013 г. на поставку продукции, заключенный между компанией экспортером Abeko Co.Ltd (Япония) и компанией импортером ООО «АБЕКО» (Российская Федерация);

- в Российской Федерации ООО «АБЕКО» осуществляет реализацию данной продукции через крупных оптовых продавцов, одним из которых является ООО «Океан», которые реализуют указанные товары мелким и крупным оптом, осуществляет поставки в крупные торговые сети Российской Федерации, среди которых ООО «КБМ» и другие, а также через интернет-магазины;

- информация о продукции с обозначением «ТО-PLAN», производителем которой является Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan), размещена на

официальном сайте компании (адрес сайта: <http://www.to-plan.co.jp/>), а также на официальном сайте ООО «АБЕКО» (адрес сайта: <http://www.abekoshop.ru/>);

- в октябре 2015 г. вышеуказанные товары с обозначением «ТО-PLAN» демонстрировались ООО «Океан» на международной выставке «InterCHARM 2015» (Москва, КрокусЭкспо);

- товары с обозначением «ТО-PLAN» (производитель - Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan) в течение длительного времени ввозились на территорию Российской Федерации;

- товары с обозначением «ТО-PLAN» стали узнаваемыми на территории Российской Федерации, у потребителей продукции с обозначением «ТО-PLAN» сформировалось определенное представление о качестве, дизайне и других свойствах данных товаров, сформировалась связь между производителем (Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan) и указанной продукцией;

- узнаваемость продукции приводит к тому, что потребитель, покупая данные товары, в первую очередь обращает внимание на обозначение «ТО-PLAN», которое свидетельствует об определенных свойствах товаров и их качестве;

- в официальном уведомлении от 18.04.2016 Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan) указало на то, что разрешения на регистрацию товарного знака «ТО-PLAN» на территории Российской Федерации ООО «ИМПЭКС Трейдинг» не предоставляло;

- в уведомлении Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan) требует, чтобы ООО «ИМПЭКС Трейдинг» прекратило распространение писем клиентам ООО «АБЕКО» о том, что данная организация незаконно осуществляет импорт и продажу продукции Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan), а также заявляет, что ООО «АБЕКО» является официальным партнером компании Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (To-Plan).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566151 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №566151, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- руководство компании TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd., являющееся правообладателем данного товарного знака на территории Японии и официальным торговым партнером ООО «Импэкс Трейдинг», было поставлено в известность о регистрации вышеуказанного товарного знака в Российской Федерации сразу же после подачи заявки в Роспатент;

- в материалах заявки на регистрацию товарного знака имеется полное, безотзывное и бессрочное письменное согласие от 25.07.2014 на регистрацию товарного знака «ТО-PLAN» на имя ООО «ИМПЭКС Трейдинг», подписанное Президентом TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd. господином Тошиюки Эмори, которое четко и недвусмысленно выражает позицию TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd. относительно регистрации товарного знака «ТО-PLAN» на территории Российской Федерации;

- представленные в материалах возражения, а также ранее по электронной почте официальные уведомления представителям ООО «ИМПЭКС Трейдинг» и дистрибьюторский сертификат, якобы выданные TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd., вызвали у правообладателя сомнения в своей подлинности, в связи с чем им был сделан 16.06.2016 запрос через японского экспортера SA YURI TRADING JAPAN Co. Ltd. в компанию TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd.;

- 05.07.2016 г. по электронной почте был получен ответ от SA YURI TRADING JAPAN Co. Ltd. с прикрепленным письмом от TOKYO KIKAKU HANBAI Co., Ltd. за подписью Президента компании Тошиюки Эмори, в котором указано, что официальное уведомление и дистрибьюторский сертификат, представленные ООО «АБЕКО», являются поддельными и незаконными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (20.06.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №566151 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566151 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из овала, в центре которого расположен словесный элемент «TO-PLAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ товарного знака по свидетельству №566151 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «TO-PLAN» (в переводе с английского языка – «планировать, по плану» (<http://www.translate.ru/>) не несет в себе ложную информацию о товаре. Толкование смысла данного обозначения в отношении товаров и услуг 03, 05, 35

классов МКТУ требует дополнительных рассуждений и домысливания. В силу изложенного обозначение «ТО-PLAN» носит фантазийный характер.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения, обусловленной предшествующими знаниями о товаре, маркируемом данным обозначением.

Из материалов дела следует, что обозначение «ТО-PLAN» в течение длительного времени используется компанией Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd (То-Plan - ее сокращенное название на английском языке) для индивидуализации производимых товаров, которые являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ и деятельности, которая является однородной услугам 35 класса МКТУ.

Из представленных материалов следует, что лицо, подавшее возражение, является официальным дистрибьютором компании Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака представил на заседании коллегии нотариально заверенные письма от компании Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd о том, что правообладатель является единственным официальным дистрибьютором на территории Российской Федерации. Из указанных писем следует, что все документы, представленные лицом, подавшим возражение, являются поддельными.

В компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых документов, подписей и печатей, их достоверность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Принимая во внимание имеющееся в материалах дела письмо-согласие от компании Tokyo Kikaku Hanbai Co., Ltd., представленное на этапе экспертизы заявленного обозначения, у коллегии нет оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №566151 была предоставлена неправомерно.

С учетом изложенного коллегия не видит оснований для признания оспариваемого товарного знака ложным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении товаров или изготовителя и, следовательно, для признания его несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2016 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566151.