

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 02.08.2007, поданное Эфруси Владиславом Юрьевичем, Москва, (далее – заявитель) на решение экспертизы от 30.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006702444/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006702444/50 с приоритетом от 07.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантастического словесного элемента «TANNYMAX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем левая часть элемента выполнена в желтом цвете, а правая – в коричневом. Немного выше последней буквы расположен круг коричневого цвета с буквой X белого цвета внутри.

Экспертизой заявленного обозначения принято решение от 30.03.2007 об отказе в регистрации указанного товарного знака, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона 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), а также пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и страны их происхождения, так как обозначение «TANNYMAX» полностью воспроизводит название косметики для соляриев, выпускаемой фирмой Body Cosmetics, Германия, в то время как регистрация указанного обозначения испрашивается на имя Эфруси Владислава Юрьевича, Москва..

В возражении от 02.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- фирма Body Cosmetics, Германия, на которую ссылается экспертиза производит товар по заказу заявителя и под его товарным знаком, что подтверждается письмом за подписью генерального директора фирмы Body Cosmetics;

- заявитель размещает рекламу своего товара на принадлежащем ему сайте с доменным именем «TANNYMAXX.RU»;

- противопоставление сайтов сети Интернет не предусмотрено действующим законодательством в области товарных знаков;

- найденная экспертом в сети Интернет страница не отражает ситуацию на конкретном рынке товаров, так, в действительности, часть фирм, приведенных в Интернете, зарегистрированы на имя заявителя, а другие приобрели указанные товары 03 класса МКТУ (косметику для солярия) для распространения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке 2006702444/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка сайта [http://www.mediaprofit.ru/tannymax\\_loop\\_cosmetics.htm](http://www.mediaprofit.ru/tannymax_loop_cosmetics.htm) на 1л.[1];
- письмо генерального директора фирмы Body Cosmetics, Германия с переводом на 2л.[2];
- информация о владельце сайта «tannymax.ru» на 1л. [3];

- договор от 17.05.2004 между индивидуальным предпринимателем Эфруси Владиславом Юрьевичем и Боди Косметикс (Германия) в лице директора Бориса Бартеля на 1л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (07.02.2006) поступления заявки № 2006702444/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы:

- являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 и подпункту (2.5.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (14.4.1) Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах (2.5.1) и (2.5.2) пункта 2.5 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

По заявке № 2006702444/50 испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака комбинированному обозначению, состоящему из не

имеющего смыслового значения словесного элемента «TANNYMAX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем часть «TANNY»

выполнена желтым цветом, а часть «MAX» - коричневым. В коричневом цвете выполнен и круг с размещенной внутри буквой Х белого цвета, который расположен чуть выше и правее буквы X.

Как следует из решения экспертизы от 30.03.2007, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент "TANNYMAX" не имеет смыслового значения в основных языках мира, следовательно, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006702444/50, заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров нельзя признать обоснованным, поскольку в решении экспертизы отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности.

Также следует отметить, что приведенные в решении экспертизы ссылки на информацию, полученную по сети Интернет, имеют более позднюю дату (03.12.2007), чем дата (07.02.2006) подачи рассматриваемой заявки. Вместе с тем, представленный в материалах возражения документ [3] свидетельствует о том, что сайт, на который ссылается экспертиза, принадлежит заявителю, который размещает на нем рекламу своего товара. Кроме того, заявителем представлено письмо [2] за подписью генерального директора фирмы Body Cosmetics, Германия и договор [4] между заявителем и указанной фирмой, согласно которым фирма Body Cosmetics

производит товар для заявителя, который является заказчиком косметической продукции под товарным знаком Tannymax и разработчиком этого знака.

Таким образом, указанные сведения, представленные заявителем, опровергают вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение порождает в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, как следствие, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.09.2007, отменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «TANNYMAX» в отношении следующего перечня товаров:**



(591) желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, белый.

(511)

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полированная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппетит]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные

из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндалевое; масло розовое; масло терпентинное для обезжикивания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндалевое для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндалевое; мятая для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; для завивки волос, препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для (подкрахмаливания) лощения тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях); препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжикивания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением

используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.