

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 12.03.2012, поступившее 13.03.2012, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731532/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010731532/50 с приоритетом от 01.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Тунно», Москва (далее - заявитель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде ромба, внутри которого находятся два одинаковых ромба, соединяющихся друг с другом острыми углами. Под изобразительным элементом стандартным шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «tunuo».

Роспатентом 18.01.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731532/50 для части товаров 25 класса МКТУ.

Для другой части товаров 25 класса МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название кожаной обуви (кроссовок) TUNUO, выпускаемых одноименной фирмой TUNUO, Китай (см. поисковую систему Яндекс, сайты <http://cherkizovo.ucoz.ru/forum/25-702-17;> <http://www.mattino.ru/catalog.php?sf> typ=2&sf brand=342; <http://tveropt.ru/manufacture/tunuo/>).

На основании полученной из сети Интернет информации сделан вывод о том, что в случае регистрации заявленного обозначения на имя ООО «Тунно», Москва, в отношении товаров «обувь», потребитель будет введен в заблуждение относительно их действительного изготовителя.

Восприятие обозначения, как принадлежащего иностранной компании усиливается также за счет выполнения словесного элемента «tunuo» буквами латинского алфавита.

Несмотря на то, что китайская компания TUNUO не имеет зарегистрированный товарный знак, информация о выпускаемой продукции приведена в поисковой системе Яндекс.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. Таким образом, сеть Интернет доступна широкому кругу потребителей.

В возражении от 13.03.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ приведенных в заключении по результатам экспертизы источников информации из сети Интернет позволяет утверждать, что содержащаяся в них

информация не является официальной, а представляет собой лишь ничем не подтвержденный набор текстов и изобразительных элементов;

- в частности, не приведены данные о том, что обозначение «TUNUO» является фирменным наименованием;

- отсутствует информация зарегистрирована ли вообще компания «TUNUO» как юридическое лицо;

- отсутствует объективная информация о том, когда созданы указанные в заключении сайты и когда на них была размещена информация о компании «TUNUO»;

- словесная часть знака тождественна отличительной части фирменного наименования заявителя;

- как юридическое лицо ООО «Тунно» было зарегистрировано 28.07.2010;

- написание словесного элемента буквами латинского алфавита не явилось препятствием для регистрации заявленного обозначения для части товаров 25 класса МКТУ;

- буквы латинского алфавита не могут вызвать ассоциации у потребителей о принадлежности товарного знака китайской компании.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.01.2012 и в дополнение к товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении остальных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены копии выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «Тунно» [1] и устав ООО «Тунно» [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (01.10.2010) заявки №2010731532/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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 подпункту (1) пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «tunuo», выполненное стандартным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде ромба, в который вписаны два ромба меньшего размера, соединяющиеся между собой острыми углами. Слово и изобразительный элемент выполнены черным цветом.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет [1].

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение «TUNUO», тождественное словесному элементу заявленного обозначения, упоминается на различных сайтах сети Интернет в качестве маркировки кроссовок.

Однако ни одна из имеющихся в деле распечаток не позволяет установить факт присутствия на российском рынке указанных товаров до даты подачи заявки №2010731532/50 и определить какое именно юридическое лицо имеет отношение к их производству.

В связи с изложенным не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что на дату подачи заявки №2010731532/50 у российского потребителя в отношении товаров 25 класса МКТУ (обувь) существовала устойчивая ассоциативная связь между словесным обозначением «tunuo» и каким-либо конкретным производителем.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение является комбинированным и кроме словесного элемента в нем присутствует оригинальный изобразительный элемент, также участвующий в индивидуализации товаров заявителя.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей с иностранной компанией, поскольку его словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита.

Вместе с тем, словесный элемент «tunuo» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем будет восприниматься российскими потребителями как фантазийное слово.

Резюмируя вышеизложенное, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 12.03.2012, изменить решение Роспатента от 18.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010731532.**