

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, рассмотрела возражение от 07.10.2013, поданное ООО «Тропикал Тан», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743281, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011743281 с приоритетом от 29.12.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из сочетания слов английского языка «Tropical»(тропический) и «tan»(цвет бронзы), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде стилизованного изображения пальмы, который представляет собой букву «Т» в слове «Tropical».

Решением Роспатента от 24.06.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «Tropical Tan» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, и его местонахождения, поскольку служит для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным, производителем которых является американская компания «Tropical Tan», что, по мнению экспертизы, подтверждает информация, полученная из сети Интернет (см. <http://www.tropicaltaninc.com>, <http://www.anima-holding.ru/kosmetik/67/tropical-tan>, <http://www.sezon24.ru/category/tropicaln-tanssha> и другие сайты поисковых систем Yandex и Google).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в возражении от 07.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- обнаруженные экспертизой в сети Интернет сведения о товарах, предлагаемых к продаже под заявленным обозначением, касаются товаров 03 класса МКТУ, произведенных заявителем;

- владельцы сайтов, на которые ссылается экспертизы, не несут ответственности за ту информацию, которая присутствует на их сайтах, и, по-видимому, с целью продвижения товара на указанных сайтах были размещены недостоверные сведения относительно места производства и производителя товаров;

- сведения о салонах загара, размещенные на американском сайте <http://www.tropicaltaninc.com>, не подтверждают наличие производственной деятельности под обозначением «Tropical Tan», указанные салоны расположены лишь в одном округе штата Вашингтон в США и не имеют глобального распространения, в связи с чем нет оснований предполагать, что российским потребителям известны эти салоны и оказываемые ими услуги;

- с 2009 года заявитель производит косметическую продукцию, маркируемую заявленным обозначением, 01.06.2010 им был заключен дистрибьюторский договор №1/6 с ООО «Профи-Маркет», которое осуществляет поставки и реализацию

продукции заявителя, используя все возможные средства для продвижения продукции, в том числе посредством сети Интернет;

- продукция заявителя распространяется по многим регионам России, что подтверждается списком клиентов, регулярно приобретающих продукцию под знаком «Tropical Tan», к возражению также приложены дополнительные материалы, подтверждающие, что товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации именно заявителем – ООО «Тропикал Тан».

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Тропикал Тан»[1];
- страницы устава ООО «Тропикал Тан» [2];
- дистрибьютерский договор №6/1 от 01.06.2010 [3];
- товарные накладные [4];
- договор поставки №12-12-08 с оригинал-макетами и товарными накладными №0001 от 11.01.2009, №0096 от 30.01.2009, №0417 от 27.02.2013[5];
- информация с сайта сети Интернет[6];
- декларации о соответствии товара [7];
- свидетельства о государственной регистрации ЕВРАЗЭС от 22.12.2010, 11.01.2011 и 06.04.2011 [8];
- экспертное заключение №947 от 04.04.2011 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы [9];
- сертификат соответствия со сроком действия с 05.12.2008 по 05.12.2011 гг.[10];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.11.2008 [11];
- список постоянных клиентов по городам Российской Федерации [12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Tropical Tan», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором буква «Т» в слове «Tropical» является стилизованным изображением пальмы. Слова «Tropical» и «Tan» являются лексическими единицами английского языка, их сочетание на русский язык может быть переведено как «тропический загар, тропический бронзовый цвет, горячая дубильная кора» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «Tropical Tan» носит фантазийный характер и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение.

Вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2011743281, нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. В частности, информация из сети Интернет не содержит достоверных сведений о том, что на российском рынке до даты приоритета заявки №2011743281 имелись какие – либо товары американской компании «Tropical Tan», на которую ссылается экспертиза в заключении, в том числе однородные заявленным. Более того, поиск в сети Интернет показал, что компании с таким названием вообще не существует. Что касается товаров, маркированных заявленным обозначением «Tropical Tan» и предлагаемых к продаже на различных сайтах сети Интернет, в том числе и на сайтах, указанных экспертизой, то их производителем является заявитель – ООО «Тропикал Тан», о чем свидетельствуют материалы возражения [3-12].

Также следует отметить, что приведенная в заключении экспертизы ссылка на информацию, размещенную на англоязычном сайте <http://www.tropicaltaninc.com> сети Интернет, касается нескольких студий загара под названием «Tropical Tan», расположенных в одном округе штата Вашингтон. Тот факт, что указанная информация на сайте представлена на английском языке, свидетельствует о том, что эти сведения не предназначены для российского потребителя, а, кроме того, указанный сайт был создан позже, чем дата подачи рассматриваемой заявки и деятельность заявителя под обозначением «Tropical Tan».

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что указанные студии загара были известны российскому потребителю до даты подачи заявки №2011743281 и в его сознании могла возникнуть устойчивая ассоциативная связь заявленного обозначения с американской компанией.

Также следует отметить, что коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание представленные заявителем документы [3-12], свидетельствующие об использовании им обозначения «Tropical Tan» при

производстве товаров 03 класса МКТУ, в том числе до даты приоритета заявки №2011743281.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.10.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743281.