


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 13.03.2018 возражение, поданное ООО «РАВ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711530, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017711530 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.03.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения кошки (кота) и словесных элементов «КОГТЕ», «ДРАЛКА» и «ЛЕЖАНКА», выполненных буквами русского алфавита и расположенных на трех уровнях.

Роспатентом 23.11.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017711530 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «КОГТЕ», «ДРАЛКА», «ЛЕЖАНКА» характеризуют заявленные товары 20 класса МКТУ, указывая на их назначение. Термины «КОГТЕДРАЛКА» и «ЛЕЖАНКА» используются различными лицами в отношении однородных товаров (см. Интернет).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- словесные элементы «КОГТЕ», «ДРАЛКА» нельзя исключать из охраны;
- в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;
- словесный элемент «КОГТЕ» является фантазийным словом, не имеющим в словарях русского языка смыслового значения, словесный элемент ДРАЛКА имеет определенное смысловое значение "убежал, удрал" (см. Толковый словарь русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова, том 1, Вече-Мио книги, 2001, страница 322, слова "дралка", "драла");
- три ссылки экспертизы на известность использования термина «КОГТЕДРАЛКА» различными лицами в отношении однородных товаров показывают, что используется термин «КОГТЕДРАЛКА», написанный в одну строку стандартным шрифтом. Однако использование словесных элементов «КОГТЕ» и «ДРАЛКА» так, как предложил заявитель в своем заявленном обозначении, не является известным в практике и требует дополнительных рассуждений;
- не существует термина «КОГТЕДРАЛКА», это лишь обиходное название когтеточки, обозначения «КОГТЕ» и «ДРАЛКА» не являются описательными или указывающими на характеристики товаров 20 класса МКТУ (изделия деревянные для точки когтей для кошек; когтеточки для кошек; коврики напольные для сна; маты для сна);

- с исключением из правовой охраны слова «ЛЕЖАНКА» заявитель согласен.

На основании изложенного заявителем выражена просьба не исключать из правовой охраны словесные элементы «КОГТЕ» и «ДРАЛКА», входящие в состав товарного знака по заявке №2017711530.

Заявителем были представлены дополнительные материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования до даты подачи заявки, начиная с 2007 года, в том числе справка об объемах производства и продаж, территории реализации, письмо, подтверждающее затраты на рекламу, список оптовых покупателей, договоры поставки и товарные накладные, благодарность за спонсорскую поддержку, каталоги выставок кошек.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.03.2017) поступления заявки №2017711530 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).


В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



Как было указано выше, заявленное обозначение  является комбинированным и состоит из расположенных внутри круга стилизованного изображения лежащего кота, под которым на трех уровнях расположены выполненные оригинальным шрифтом словесные элементы «КОГТЕ», «ДРАЛКА» и «ЛЕЖАНКА».

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 20 класса МКТУ – изделия деревянные для точки когтей для кошек; когтеточки для кошек; коврики напольные для сна; маты для сна.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Входящие в состав заявленного комбинированного обозначения словесные элементы «КОГТЕ» и «ДРАЛКА», не являются характеристиками вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ, необходимыми для описания этих товаров, поскольку даже в случае соединения этих элементов в одно слово – Когтедралка, оно не является прямым указанием на назначение товаров 20 класса МКТУ, как указано в заключении экспертизы. Такого понятия, равно как и термина «когтедралка» не существует, что подтверждается его отсутствием в толковых и терминологических словарях. Что касается ссылок на сайты сети Интернет, то указанные сайты либо

относятся к заявителю, либо не содержат информации о производителе товаров, либо не содержат обозначения «когтедралка».

С учетом изложенного нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017711530.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам обозначение «КОГТЕ ДРАЛКА/КОГТЕДРАЛКА» использовалось им при производстве картонных когтеточек для кошек в течение длительного периода времени до даты подачи заявки и приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается представленными заявителем сведениями об объемах производства и продаж этих товаров за период с 2007 по 2017 г.г., территории их распространения, а также сведениями о рекламе и участиях в международных фелинологических выставках, в том числе в таких как World Cat Show 2016, Super Cats 2008, International Cat Show 2008, Мяу-Ревю 2008, Золотая кошка 2012, Золото осени 2014, Звезда 2008 – 2010 и др., начиная с 2008 года по настоящее время, и другими материалами, что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что словесный элемент «КОГТЕ ДРАЛКА», входящий в состав заявленного обозначения по заявке №2017711530, удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается слова «ЛЕЖАНКА», входящего в состав заявленного обозначения, то оно является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение заявленных товаров 20 класса МКТУ, с чем заявитель согласен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2018, изменить решение Роспатента от 23.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711530.