Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 04.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701063, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016701063, поданной 19.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение , выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, внутри которого на фоне сияющих лучей расположены стилизованное изображение облака и объемной фигуры разделенной пополам.

Роспатентом 30.05.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701063 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «корма для животных и птиц; корма укрепляющие для животных и птиц».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные и птицы; свежие фрукты и овощи; известь для кормов; кора, включенная в 31 класс; напитки для комнатных животных; корнеплоды съедобные; пенки из каракатицы; кости и жвачка для животных, включенные в 31 класс; наполнители для туалетов для животных; материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для подстилок для животных» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент (фигура, расположенная ниже стилизованного облака), который воспроизводит натуралистическое изображение корма для домашних животных в форме подушечек. В связи с чем для части заявленных товаров 31 класса МКТУ указывает на вид и свойства товаров и является неохраняемым элементом, а для другой части заявленных товаров – ложным.

В Роспатент 04.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- в заявленном обозначении изобразительный элемент, выполненный в виде объемной фигуры прямоугольной формы, представляет собой оригинальный, запоминающийся элемент, является абстрактным и концептуально нейтральным изображением в отношении всех заявленных товаров;

- кроме того, заявленное обозначение является неделимой комбинацией стилизованного облака с исходящим от него сиянием и разделенной пополам объемной фигурой прямоугольной формы с покрытием;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак

по свидетельству №482352 с приоритетом от 19.09.2011, в котором аналогичный элемент (изображение разделенной пополам объемной фигуры прямоугольной формы с покрытием) является охраняемым элементом товарного знака.

- заявитель также обращает внимание, что Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров 31 класса МКТУ, например,

по свидетельству № 601647,

по свидетельству № 602840,

по свидетельству № 609918, в которых все изобразительные элементы являются охраняемыми элементами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701063 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2016) поступления заявки №2016701063 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение

, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, внутри которого на фоне сияющих лучей расположены стилизованное изображение облака и двух объемных фигур, расположенных симметрично друг другу.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные и птицы; свежие фрукты и овощи; корма для животных и птиц; корма укрепляющие для животных и птиц; известь для кормов; кора, включенная в 31 класс; напитки для комнатных животных; корнеплоды съедобные; пенки из каракатицы; кости и жвачка для животных, включенные в 31 класс; наполнители для туалетов для животных; материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для подстилок для животных»

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент (фигура, расположенная ниже стилизованного облака), который воспроизводит натуралистическое изображение товара - корм для домашних животных в форме подушечек. В связи с чем для части заявленных товаров 31 класса МКТУ указывает на вид и свойства товаров и является неохраняемым элементом, а для другой части заявленных товаров – ложным.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает большое количество изобразительных элементов (изображение вертикально ориентированного прямоугольника, стилизованное изображение облака, обрамленного тонкой черной и толстой серой линиями, стилизованное изображение эффекта свечения, две объемные фигуры, расположенные симметрично друг другу), которые создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за

счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы (бело-серо-черная).

В связи с изложенным, в анализируемом случае изображение двух объемных фигур, расположенных симметрично друг другу, не является самостоятельным изобразительным элементом, а органически включен в композицию знака.

Кроме того, если рассматривать обозначение, выполненное в виде двух объемных фигур, расположенных симметрично друг другу, как самостоятельный элемент, то даже в этом случае оно может вызывать целый ряд различных толкований и ассоциаций, требующих дополнительных рассуждений и домысливания.

Коллегией также принято во внимание, что на имя заявителя зарегистрирован товарный знак

по свидетельству №482352 с приоритетом от 19.09.2011, в отношении товаров 31 класса МКТУ, в котором аналогичное изображение двух объемных фигур, расположенных симметрично друг другу, является охраняемым элементом товарного знака.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, соответствует требованиям пункта 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2017, изменить решение Роспатента от 30.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701063.