

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 16.02.2012, поданное ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.12.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731362, при этом установлено следующее.

Обозначение со словесным элементом «DOG HOUSE» по заявке № 2010731362 с приоритетом от 30.09.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 20, 21, 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «DOG HOUSE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенное на синем фоне в рамке оригинальной формы, и стилизованного рисунка двух собак, также заключенного в рамку оригинальной формы.

Решение Роспатента от 20.12.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731362 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 (части), 20, 31 и услуг 44 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 05 и

товаров 21 класса МКТУ оно не соответствует положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в отношении товаров 05 класса МКТУ (препараты с микроэлементами для человека) и товаров 21 класса МКТУ (туалеты для домашних животных) заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представления об определенном виде товаров и/или назначении/свойствах, не соответствующие действительности.

В отношении товаров 20 класса МКТУ (принадлежности для мест отдыха комнатных животных) заявленное обозначение «DOG HOUSE», которое означает «собачья конура», указывает на их назначение, поэтому, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым.

Кроме того, перечень товаров 03 класса МКТУ был отредактирован с исключением из него позиции «средства моющие для животных».

В возражении от 16.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение неправомерно оценено как имеющее значение «собачья конура» и указывающее на назначение товаров 20 класса МКТУ, при этом очевидна разница между понятиями «принадлежности для мест отдыха комнатных животных» и «местом отдыха комнатных животных»;
- заявленное обозначение не несет в себе никаких указаний на вид товара или свойства товара и его назначение, которые бы не соответствовали действительности, неясно также какие ассоциации, несоответствующие действительности, оно может вызвать у потребителя;
- заявленное обозначение является продолжением серии знаков «CAT HOUSE» свидетельства №№298417, 319771, 378326, 401323, м.р.№1064439, 1062440; «BIRD HOUSE» свидетельства №№ 439291, 439293; «КЭТ ХАУС» свидетельства №№303080, 326832, зарегистрированных в отношении аналогичных товаров и услуг, что очевидно свидетельствует о возможности его регистрации и применении слова «HOUSE» исключительно в значении «ХАУС» (ДОМ);

- сокращение перечня товаров 03 класса МКТУ произведено неправомерно, поскольку в уведомлении ФИПС от 18.03.2011 приведенный в заявке №2010731362 перечень товаров и услуг был признан соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1492 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак «DOG HOUSE» по заявке №2010731362 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки товарных знаков №№298417, 319771, 378326, 401323, 439291, 439293 303080, 326832 и международных регистраций №.№1064439, 1062440 [1], результаты поиска обозначения «HOUSE» в базах данных Роспатента [2], данные по словосочетанию «DOG HOUSE» портала «Яндекс.Словари» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2010) поступления заявки №2010731362 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «DOG HOUSE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенное на синем фоне в рамке оригинальной формы, и стилизованного рисунка двух собак, также заключенного в рамку оригинальной формы.

Словосочетание «DOG HOUSE» состоит из двух значимых слов «СОБАКА» и «ДОМ», которое может быть переведено на русский язык как «дом собаки» (см. переводчик Google). Только при слитном написании (doghouse) оно переводится как жаргонное выражение «собачья конура», имеющее различные значения, в том числе - полурубка, карман (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, в целом нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение «DOG HOUSE» носит описательный характер, указывающий на назначение товаров 20 класса МКТУ «принадлежности для мест отдыха комнатных животных», либо ложные представления о свойствах заявленных товаров, относящихся к 05 и 21 классу МКТУ, поскольку оно вызывает в сознании потребителя лишь ассоциативное представление о виде и назначении заявленных товаров 05, 20, 21 классов МКТУ, требующее дополнительного рассуждения и домысливания, при этом, как указано выше, толкование смысла обозначения «DOG HOUSE» может быть различным.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков [1], зарегистрированных, в том числе, для товаров 05, 20, 21 классов МКТУ, в основу которых положен словесный элемент «HOUSE» как идея дома. Заявленное обозначение является продолжением этой серии, в силу чего потребитель, знакомый с товарами, маркированными этими знаками, будет воспринимать заявленное обозначение в отношении этих классов как товарный знак, идентифицирующий товары заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731362 в отношении товаров 05 (части), 21 классов МКТУ и о признании его неохраноспособным в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Принимая во внимание то обстоятельство, что формулировка товаров, включенных в 03 класс МКТУ (9 редакция), содержит общую рубрику 030075 «средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]», коллегия признает неправомерной корректировку заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ с исключением из нее позиции «средства моющие (для животных)».

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

удовлетворить возражение от 16.02.2012, изменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010731362.