

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 29.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Hy-PRO International Limited, Великобритания, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182631.

Международная регистрация №1182631 знака «ZINC» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 14.03.2013 на имя заявителя – Hy-PRO International Limited, Hy-PRO House, Centrus Park, Arenson Way Dunstable, Bedfordshire LU5 5BN, Великобритания, с конвенционным приоритетом от 18.02.2013, в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1182631 представляет собой словесное обозначение «ZINC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182631 для всех заявленных товаров 09, 12, 28 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №1176922 не соответствует требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что ZINC в переводе с английского языка это – цинк – представляет собой металл голубовато-белого цвета, который, благодаря своим уникальным свойствам, применяется во многих отраслях промышленности: в строительстве, для производства шин и резиновых изделий, для выпуска удобрений и корма для животных, для изготовления автомобильного оборудования и бытовых приборов, фурнитуры, инструментов, для изготовления фармацевтического, медицинского оборудования и косметики. Очевидно, что ZINC (цинк) может быть использован как материал для производства ряда товаров. Следовательно, для тех товаров, в которых этот материал присутствует как элемент, заявленное обозначение будет характеризовать товары, указывая на состав и/или свойства заявленных товаров, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для тех товаров, в которых ZINC (цинк) отсутствует, заявленное обозначение будет ложным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 29.03.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение ZINC, используется заявителем для маркировки спектра спортивной продукции, в том числе скутеров, которая, в России, хорошо известна потребителю, активно реализуется, в том числе через Интернет-ресурсы;

- заявителем представлен значительный массив материалов различного характера - информационного, рекламного, финансового, иллюстрирующих активную деятельность заявителя по продвижению товаров на российский рынок. Все представленные материалы носят хронологический характер и являются подтверждением введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением по заявке;

- можно сделать вывод о том, что представленные заявителем дополнительные материалы наглядно иллюстрируют факт наличия приобретенной различительной способности у знака по международной регистрации №1182631;

- следует отметить, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и для рядового потребителя является малопонятным;

- согласно информации из открытых словарных источников обозначение «ZINC» переводится на русский язык, в том числе, как: цинк (Zn), самолёт, барная стойка, шрапнельные пули, стойка (в баре, в кафе), небольшое кафе, бар, кузен - двоюродный брат;

- можно сделать вывод о том, что семантическая нагрузка заявленного обозначения может быть совершенно различной, и в отношении скорректированного заявителем перечня товаров заявленное обозначение не является прямым указанием на состав, свойства заявленных товаров. В контексте изложенного считаем что применение нормы п.3(1) Гражданского кодекса РФ неправомерно;

- следует отметить, что обозначению предоставлена правовая охрана в отношении достаточно широкого перечня товаров, включая товары 12 класса, в ЕС, Сингапуре, США, Австралии.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182631 в отношении следующего перечня товаров: - *trottinettes, trottinettes pour enfants, trottinettes pour adultes, trottinettes à pédales, trottinettes motorisées, trottinettes électriques, trottinettes pour déplacements*. Перевод: - скутеры, скутеры для детей, взрослых скутеров, педаль скутеров, моторных скутеров, электрических скутеров, мотороллеров для поездок.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- информация об охране знака в ряде стран;

- копия аффидевита;
- копии инвойсов;
- информация из открытых источников.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.02.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1182631 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный 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).

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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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 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.

Знак по международной регистрации №1182631 представляет собой словесное обозначение «ZINC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается для скорректированного перечня вышеперечисленных товаров 12 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1182631 на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «ZINC» в переводе с английского языка – «цинк» представляет собой - элемент побочной подгруппы второй группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 30. Обозначается символом Zn (лат. Zincum). Простое вещество цинк при нормальных условиях - хрупкий

переходный металл голубовато-белого цвета (тускнеет на воздухе, покрываясь тонким слоем оксида цинка).

Учитывая химические свойства металла цинк, предположение о том, что товары 12 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1182631, могут быть сделаны из цинка, носит нереальный характер.

Толкование смысла ZINC в отношении товаров 12 класса МКТУ требует рассуждений и домысливания.

В силу изложенного для товаров 12 класса МКТУ обозначение «ZINC» носит фантазийный характер.

С учетом изложенного коллегия не видит оснований для признания обозначения «ZINC» описательным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении скорректированного перечня товаров и, следовательно, для признания его несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителем была представлена Декларация директора компании Hy-PRO International Limited, в которой он утверждает, что товары изготовлены не из цинка. Экспорт в Россию товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «ZINC», начат в 2012 году. И представлен достаточно большой объем продаж товаров 12 класса МКТУ (самокаты) под знаком по международной регистрации №1182631.

Помимо этого, знаку по международной регистрации №1182631 предоставлена правовая охрана в Сингапуре, США, Австралии и в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182631 для скорректированного перечня товаров 12 класса

МКТУ в дополнение к товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации, которым правовая охрана предоставлена ранее.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2016, отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182631 в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно:
- *trottinettes, trottinettes pour enfants, trottinettes pour adultes, trottinettes à pédales, trottinettes motorisées, trottinettes électriques, trottinettes pour déplacements* и товаров 25 класса МКТУ.