

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2009, поданное компанией «Юмикор, Сосьете Аноним», Бельгия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 28.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932561, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 932561 словесного знака «QUARTZ-ZINC» осуществлена в Международном реестре 07.05.2007 на имя компании «Юмикор, Сосьете Аноним», Бельгия в отношении товаров и услуг 06, 37 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 28.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «QUARTZ-ZINC» по международной регистрации № 932561 установлено его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 6 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 932561 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «QUARTZINC» по международной регистрации № 605387 с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ. При этом было указано, что словесный элемент «ZINC» может быть включен в знак в качестве неохраняемого элемента, поскольку является описательным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

В возражении от 30.06.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932561 и изложены следующие доводы.

Компания-владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 605387 «Юмикор Франс С.А.С.», является собственностью заявителя, то есть компании «Юмикор, Сосьете Аноним».

К возражению приложены свидетельства, подписанные компаниями «Юмикор Франс С.А.С.» и «Юмикор», Сосьете Аноним».

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

С учетом даты (07.05.2007) международной регистрации № 932561 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Знак по международной регистрации № 932561 представляет собой словесное обозначение «QUARTZ-ZINC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 605387 представляет собой словесное обозначение «QUARTZINC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «QUARTZ-ZINC»/«QUARTZINC», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то обстоятельство, что владелец оспариваемой международной регистрации является единственным собственником компании-владельца противопоставленного знака и от него было представлено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 932561 на имя «Юмикор, Сосьете Аноним».

В связи с изложенным оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932561 в отношении товаров и услуг 06, 37 класса МКТУ не имеется.

Решение Роспатента в части исключения элемента «ZINC» из самостоятельной правовой охраны заявителем не оспаривалось.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2009 года, отменить решение Роспатента от 28.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932561 в отношении товаров и услуг 06 и 37 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «ZINC».