

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 02.03.2009, поданное компанией Centroproizvod AD, Сербия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917279, при этом установила следующее.

Международная регистрации №917279 знака «ZACINC» была осуществлена в Международном Бюро ВОИС 20.11.2006 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №917279 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, синего цвета, переходящего в голубой. Внизу прямоугольника расположено изображение овощей. В центре находится овал красного цвета, обрамленный белой линией. Внутри него находится словесный элемент «ZACINC», выполненный белым цветом, последняя буква которого выполнена желтым. Над овалом расположена буква «С», выполненная желтым цветом, находящаяся в вытянутой фигуре зеленого цвета. Овал расположен на ленте бежевого цвета. Вверху прямоугольника расположены словесные элементы, выполненные белым цветом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.11.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917279. В заключении по результатам экспертизы указано, что все буквы, цифры и словесные элементы, входящие в состав знака по международной регистрации №917279 включены в знак как не охраняемые элементы на основании пункта 1 (3) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «ZACIN» заявленного комбинированного знака является элементом, характеризующим заявленные товары, а именно, указывающим на их вид.

Поскольку словесный элемент «ZACIN» является значимым словом сербскохорватского языка («ZACIN» - пряность).

По мнению экспертизы, все цифры, буквы и словесные обозначения, в том числе и выполненные мелким шрифтом, являются неохранными элементами знака и не занимают в нем доминирующего положения.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 02.03.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ZACINC» выполнено в одно слово равномерным шрифтом, основания для разделения обозначения на два элемента «ZACIN» и «C» отсутствует;

- обращение к словарным источникам показало на отсутствие слова «ZACINC» в наиболее распространенных европейских языках и, следовательно, может быть отнесено к искусственно созданным;

- для российского потребителя обозначение «ZACIN» не имеет смыслового значения, а является искусственным словом;

- согласно Решению от 25.11.2008 словесный элемент «ZACIN» может быть включен в знак как неохранный элемент, так как он не занимает в нем доминирующего положения, однако Решение Роспатента носит отказной характер;

- таким образом, по мнению заявителя, Решение об отказе было вынесено ошибочно;

- заявитель не возражает против регистрации знака по международной регистрации №917279 в целом с исключением из правовой охраны всех букв, цифр и словесных элементов, включенных в знак.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №917279.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта [www.rian.ru](http://www.rian.ru);
- распечатка с сайта [www.ioso.ru](http://www.ioso.ru);
- распечатка с сайта [www.anglisky.ru](http://www.anglisky.ru).

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

С учетом даты (20.11.2006) международной регистрации №917279 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, 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.

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

Знак по международной регистрации №917279 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника синего цвета, переходящего в голубой. В нижней части прямоугольника расположено изображение овощей. В центре находится овал красного цвета, обрамленный белой линией. Внутри него размещен словесный элемент «ZACINC», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита первые пять букв белого цвета, последняя буква – желтого. Над овалом расположена буква «С», выполненная желтым цветом, находящаяся в вытянутой фигуре зеленого цвета, под овалом – стилизованное изображение ленты бежевого цвета. Вверху прямоугольника расположены словесные элементы, выполненные белым цветом.

Анализ комбинированного знака по международной регистрации №917279 показал следующее.

В знак по международной регистрации №917279 включен словесный элемент «ZACINC», при этом, как упоминалось выше, буквы [Z A C I N] выполнены белым цветом, а буква [C] – желтым. Указанное способствует разделению словесного элемента на две части ZACIN и C.

Согласно словарно-справочной литературе в переводе с сербскохорватского языка на русский слово «ZACIN» означает пряность (см. Сербскохорватско-русский политехнический словарь, изд. «Советская энциклопедия», изд. «РАД», Москва-Белград, 1967 г., стр.552).

«Пряность» — это вкусовые добавки к пище или приправы — химические вещества, отдельные части биологических продуктов

растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Данное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «ZACIN» прямо характеризует товары, указывая на вид заявленных товаров 30 класса МКТУ «condiment made with vegetables, spice / приправа с овощами, специи».

С учетом изложенного элемент «ZACIN», может быть включен в знак как неохраняемый, поскольку не занимает в нем доминирующего положения. Все остальные буквы, цифры и словесные обозначения, выполненные мелким шрифтом включенные в состав знака, также являются неохраняемыми, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии всех букв, цифр и словесных элементов, входящих в состав знака требованиям охраноспособности является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2009, и оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2008.**