

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2009, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2007710962/50, поданное патентным поверенным Григорьевой А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение «НАНОПРОМ» по заявке №2007710962/50 с приоритетом от 17.04.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «Нанопром» в отношении товаров 01, 04, 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде молекулы и словесные элементы, «НАНОПРОМ», «промышленные инновации», выполненные в кириллице.

08.12.2008 было принято решение Роспатента о государственной регистрации комбинированного обозначения «НАНОПРОМ» по заявке 2007710962/50 с приоритетом от 17.04.2007 в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 36, 37, 39 и 42 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано на то, что входящий в состав товарного знака словесный элемент «НАНОПРОМ» является не охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение товаров и услуг (нанопром – сокращение от слова нанопромышленность, см. <http://www.sokr.ru>).

27.01.2009 в Палату по патентным спорам поступило возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке

2007710962/50, в котором лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с решением Роспатента относительно того, что словесный элемент «НАНОПРОМ» признан неохраняемым, и изложило следующие доводы:

- согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 № 39 в редакции от 06.07.2001, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;

- заявленное на регистрацию обозначение отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях, не имеет никакого смыслового значения, в силу чего не способно указывать на назначение товаров и услуг, их вид и является фантазийным для заявленного перечня;

- заявленное обозначение включает в себя оригинальное, вновь образованное, единое слово «НАНОПРОМ», которое является вымышленным, фантазийным словом. Это слово не имеет никакого семантического значения;

- экспертизой не были приведены какие-либо официальные источники, в которых бы указывалось, что данное обозначение имеет какую-либо семантику, не представлено каких-либо документальных подтверждений того, что заявленное обозначение используется рядовым потребителем в качестве указания на назначение товаров и услуг и их вид;

- приведенные экспертизой ссылки из сети Интернет не содержат каких-либо выходных данных, включая дату размещения этой информации на сайте. Согласно Информационному письму Роспатента от 09.09.2008 № 10/37-510/23, такая информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- обозначение «НАНОПРОМ» написано слитно одним шрифтом, в силу чего может восприниматься только как одно слово. Дробление его на отдельные части при экспертизе недопустимо;

- практика экспертизы Роспатента также свидетельствует о допустимости регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков: св. № 252829 «Nanosiliceo», «Наносилицео», св. № 299956 «NanoRoof», св. № 349709 «NANOGAZOBETON», «НАНОГАЗОБЕТОН», св. № 320765 «NANOCONDITIONER», «НАНОКОНДИЦИОНЕР», № 222549 «NANOBIO», св. № 286914 «NANOSENS», св. № 284913 «Nanogel», «Наногель», св. № 325076 «NANOSILVER», св. № 309514 «НАНОТЕХНОПАРК», св. № 237654 «Наноматрица».

На основании изложенного заявитель изложил просьбу отменить решение экспертизы от 08.12.2008, зарегистрировать обозначение «НОНАПРОМ» по заявке № 2007710962/50 в качестве товарного знака с предоставлением правовой охраны словесному элементу «НАНОПРОМ».

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

С учетом даты подачи заявки (17.04.2007) правовая база для рассмотрения возражения от 08.12.2008 включает 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 упомянутые 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, 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.

Заявленное комбинированное обозначение включает в себя словесный элемент «НАНОПРОМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «НАНОПРОМ» - сложносоставное слово, включающее две части.

-НАНО - приставка для образования наименований дольных единиц, по размеру равных одной миллиардной доле исходной единицы (Большая советская энциклопедия);

- ПРОМ – сокращение от слова «промышленность» (Словарь сокращений).

В словаре сокращений (<http://www.sokr.ru>) слово «НАНОПРОМ» буквально расшифровывается как «нанотехнологическая промышленность».

Указанное не позволяет рассматривать заявленное обозначение «НАНОПРОМ» как фантазийное по отношению к заявленным товарам, указанным в перечне заявки.

Интернет является общедоступным источником информации, позволяющим выявить тенденции по использованию слов в конкретных значениях. При этом, оценивая достоверность имеющейся в Интернете информации, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований усомниться в ее достоверности. Кроме того, повышенный интерес на сегодняшний день к нанотехнологиям и развитию промышленности в данном направлении свидетельствует о восприятии словесного элемента именно в том значении, которое указано выше, а не как фантазийного элемента.

Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению «НАНОПРОМ», не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные

заявителем примеры зарегистрированных знаков не имеют связи с заявленным обозначением.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.01.2009, оставить в силе решение экспертизы от 08.12.2008.**