

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.08.2009, поданное ООО «РосНаноТех», г.Уфа, Республика Башкортостан (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 12.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732690/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007732690/50 с приоритетом от 10.10.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак «представлен фантазийным словообразованием «ROSNANO», выполненным в латинице». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732690/50 для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, в виду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение «воспроизводит часть фирменного наименования компании «Российская корпорация нанотехнологий (ГК «РоснаноТех»)» (г.Москва, ул.Наметкина, 12А)», поэтому регистрация на имя заявителя способа ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в латинице и воспроизводит часть фирменного наименования заявителя – ООО «РосНаноТех», которое было зарегистрировано в установленном порядке 08.10.2007 и включено в единый государственный реестр юридических лиц;

- заявитель фактически использует обозначение в своей деятельности, применяя его при оказании исследовательских услуг;

- заявитель отмечает, что «для обеспечения узнаваемости потребителем товаров и услуг, то есть их индивидуализации, заявителем подана заявка на регистрацию обозначения «ROSNANO» в качестве товарного знака»;

- цели и задачи Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «РоснаноТех») не предусматривают производство конкретных товаров и оказание конкретных услуг, которые можно было бы признать однородными заявленным товарам и услугам, ГК «РоснаноТех» правомочна осуществлять только такую деятельность, которая разрешена ей нормативными актами РФ;

- экспертизой не приведено ни одного факта, свидетельствующего о производстве ГК «РоснаноТех» товаров или об оказании ею услуг, однородных заявленным, о применении для них обозначений, сходных с заявленным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007732690/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.10.2007) поступления заявки №2007732690/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из слова «ROSNANO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 №139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о Корпорации) сокращенное наименование этой государственной корпорации – ГК «Роснанотех».

Согласно части 1 статьи 3 Закона о Корпорации эта корпорация действует в целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий,

развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и nanoиндустрии.

ГК «Роснано» для достижения целей своей деятельности реализует следующие основные функции (см. часть 3 статьи 3 Закона о Корпорации):

1) рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях последующего предоставления финансовой поддержки за счет средств Корпорации;

2) осуществляет организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий;

3) осуществляет финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере nanoиндустрии;

4) осуществляет финансирование проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;

5) осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере нанотехнологий, финансируемых за счет средств Корпорации;

6) выполняет другие функции в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона о Корпорации она вправе осуществлять также и предпринимательскую деятельность, если это служит достижению целей, установленных частью 1 настоящей статьи, и соответствует этим целям.

Официальный Интернет-сайт Государственной корпорации «Российской корпорации нанотехнологий» (Ростанотех), в настоящее время - сокращенное наименование (РОСНАНО) (сайт <http://www.rusnano.com>.) содержит сведения о том, что «РОСНАНО» – это масштабный государственный проект, конечной целью которого является перевод страны на инновационный путь развития и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий. Указано, что основными задачами данной государственной корпорации являются обеспечение коммерциализации разработок nanoиндустрии и координация

инновационной деятельности в сфере наноиндустрии. Отмечено, что она участвует также и в создании объектов нанотехнологической инфраструктуры.

Кроме того, на сайте <http://www.rusnanoforum.ru/> содержится информация о Международных форумах по нанотехнологиям «Rusnanotech», которые проводятся Российской корпорацией нанотехнологий.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением «ROSNANO», будут восприниматься потребителем как произведенные Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО»), либо как произведенные при ее содействии и контроле, что не соответствует действительности, так как заявителем по заявке является иное лицо.

Довод возражения о наличии у заявителя исключительного права на фирменное наименование – ООО «РосНаноТех», которое используется им в его хозяйственной деятельности, не опровергает вышеуказанный вывод, поскольку фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, и они имеют разные критерии их охраноспособности.

Что касается доводов возражения о специальной правоспособности государственной корпорации, об отсутствии сведений о ее производственной деятельности и об отсутствии у нее функций по контролю за производимыми товарами, то следует отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона о Корпорации она осуществляет, в частности, организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий и проектов по их внедрению и производству соответствующей продукции. Реализация данных проектов (в том числе по производству продукции) находится под контролем Российской корпорации нанотехнологий (см. пункт 5 части 3 статьи 3 Закона о Корпорации). Кроме того, не запрещено осуществление ею и предпринимательской деятельности (см. часть 2 статьи 3 Закона о Корпорации).

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона.

В связи с вышеизложенным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.05.2009.