

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.11.2018. Данное возражение подано компанией «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712391, при этом установлено следующее.

Заявка №2017712391 на регистрацию словесного обозначения

НАНО СИЛЬВЕР

« _____ » была подана на имя заявителя 03.04.2017 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712391. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что словесный элемент «НАНО» – это приставка для образования наименований дольных единиц, по размеру равных одной миллиардной доле исходной единицы, означает методы производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами; имеет значение «относящийся к нанодиапазону, к нанотехнологиям» (см. <https://dic.academic.ru/>), «СИЛЬВЕР» – представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «SILVER», имеющего в переводе с английского языка значение «серебряный» (см. <http://www.multitran.ru>), в отношении заявленных товаров 34 класса подобные словесные элементы могут быть восприняты как их характеристика, а именно как указание на свойства товаров (например, цвет или способ фильтрации), в связи с чем не обладают различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «NANO SILVER», а уж тем более «НАНО СИЛЬВЕР», может дать представление потребителям о каких-то свойствах или характеристиках товаров (особенно таких как "бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы, жидкости для электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигары, сигариллы; спички; табак, необработанный и обработанный; табачные изделия» и т.п.) только путем домысливаний;

- в отсутствии сведений об использовании словосочетания "nano silver" в отношении табачной продукции и курительных принадлежностей с отчетливым пониманием о сфере его применения обозначение «НАНО СИЛЬВЕР» должно считаться фантазийным и является охраноспособным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считают доводы, представленные в возражении, необудительными.

С учетом даты подачи (03.04.2017) заявки № 2017712391 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе, в рекламе товаров их изготовителей в средствах массовой информации.

НАНО СИЛЬВЕР

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

нано (греч. Nannos карлик) – первая составная часть наименований единиц физических величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллиардной (10^9) доле исходных единиц, например, 1 нанометр = 10^{-9} м. Слово «нано» имеет аналог в английском языке, обозначаемый как «nano» (см. www.slovari.yandex.ru). Указанные словесные элементы «нано» («nano») используются в значении «относящийся к нанодиапазону» или «относящийся к нанотехнологиям» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь нанотехнологий», <http://dic.academic.ru>).

Нанотехнология (nanotechnology) - это совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных элементов, которые приводят к улучшению либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов.

Объектами нанотехнологий могут быть как непосредственно низкоразмерные объекты с характерными для нанодиапазона размерами как минимум в одном измерении (наночастицы, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), так и макроскопические объекты (объемные материалы, отдельные элементы устройств

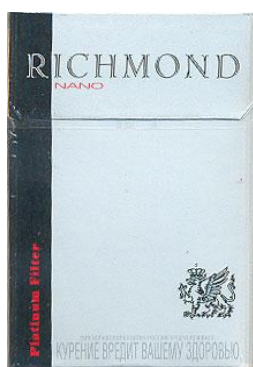
и систем), структура которых контролируется создается и модифицируется с разрешением на уровне отдельных наноэлементов. Устройства или системы считаются изготовленными с использованием нанотехнологий, если как минимум один из их основных компонентов является объектом нанотехнологий. (См. там же).

Словесный элемент «сильвер» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, однако, представляется очевидным, что он является транслитерацией английского слова «silver» буквами латинского алфавита. Словесный элемент «silver» переводится с английского на русский язык как «серебро; серебряный».

Анализ семантики словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, позволяет установить, что они не связаны между собой по смыслу и лексически, в связи с чем не образуют единой смысловой и грамматической конструкции, которая могла бы оцениваться в целом. В связи с изложенным, коллегия анализировала каждый из этих элементов по отдельности. При этом, каждый из указанных элементов напрямую не указывает на характеристики товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Указанное обуславливает вывод о том, что словесные элементы «нано» и «сильвер», составляющие заявленное обозначение, не относятся к категории обозначений, подпадающих под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание информацию, размещенную в сети Интернет до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «НАНО СИЛЬВЕР» в качестве товарного знака (см., например, <https://irecommend.ru/content/sigarety-winston-super-slims-silver>, http://otzovik.com/reviews/sigareti_chesterfield_silver/, https://otzovik.com/reviews/sigareti_west_silver/, https://otzovik.com/reviews/sigareti_parliament_silver_blue/, <https://www.tabacum.ru/info/cigarette/611>,

kangertech/startovyy-nabor-kanger-topbox-nano.html и многие другие), согласно которой элементы «nano» и «silver» активно используются различными хозяйствующими субъектами при маркировке табачной продукции и электронных сигарет. Так, например, на рынке Российской Федерации представлены следующие сигареты, которые сопровождаются обозначениями «nano» и «silver»:

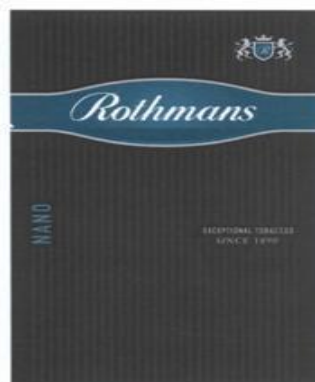


, а также электронные сигареты «Fresh nano», «KANGER TOPBOX NANO» и т.д. Указанное свидетельствует о том, что данные элементы «nano» и «silver» утратили свою различительную способность в результате их использования независимыми друг от друга лицами для индивидуализации сигарет и принадлежностям к ним.

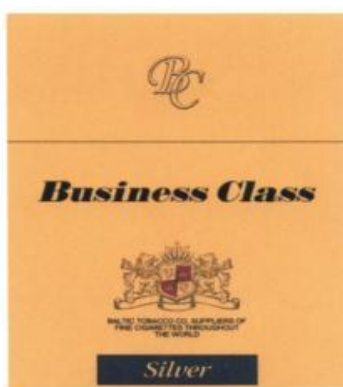
Вывод о неохраноспособности вышеупомянутых элементов для товаров 34



класса МКТУ подтверждается практикой Роспатента. В товарном знаке



по свидетельству №519229, товарном знаке по свидетельству №516448, товарном знаке **ROTHMANS NANO** по свидетельству №557664 и т.д. словесный элемент «напо» выведен из самостоятельной правовой охраны. Также в



товарном знаке по свидетельству №615156, в товарном знаке



по свидетельству №553558, в товарном знаке



по свидетельству №557732, товарном знаке



по

свидетельству №541663 и т.д. словесный элемент «silver» отнесен к категории

неохраноспособных. Правообладателями знаков по свидетельствам №519229 и №557732 является заявитель.

В связи с тем, что словесный элемент «сильвер» является транслитерацией слова «silver», а словесный элемент «nano» - это аналог русского слова «нано», то вышеупомянутые выводы об отсутствии различительной способности словесных элементов «silver» и «nano» применимы и в отношении словесных элементов «сильвер», «нано».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2018.