

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 № 4520, рассмотрела возражение от 11.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РосНаноТех», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007732689/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.10.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NANOTECH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 13.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007732689/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано тем, что заявленное обозначение «NANOTECH» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита сокращения от слова «нанотехнологии» – технологии работы с веществом на уровне отдельных атомов (материалы сети Интернет: <http://ru.wikipedia.org>, <http://nanodigest.ru/>, <http://slovari.yandex.ru>).

Нанотехнология применяется в различных областях деятельности, производится выпуск многих товаров с применением нанотехнологии, проводятся соответствующие исследования, при этом развитие современной электроники идет по пути уменьшения размеров устройств. Нанотехнология – междисциплинарная область науки, в которой изучаются закономерности физико-химических процессов в пространственных областях нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и материалов со специальными физическими, химическими и биологическими свойствами (материалы сети Интернет: <http://nanodigest.ru>; <http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, в заключении по результатам экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на свойство, назначение товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение выполнено в латинице и воспроизводит часть фирменного наименование заявителя – ООО «РосНаноТех», исключительное право на которое реализовывается им в своей хозяйственной деятельности;

2) заявитель фактически использует обозначение «NANOTECH» в своей деятельности, при оказании исследовательских услуг заказчикам, на экспериментальном производстве;

3) заявитель начал заниматься проблематикой использования наночастиц задолго до создания коммерческой фирмы для коммерциализации полученных результатов исследований и продвижения научных и технологических разработок;

4) заявитель обеспечил индивидуализацию предприятия посредством регистрации фирменного наименования и доменного имени и предпринял действия для индивидуализации своих товаров и услуг;

5) транслитерация заявленного обозначения «нанотеч» фонетически отличается от противопоставленного в заключении по результатам экспертизы – «нанотехнологии»;

6) заявленное обозначение «NANOTECH» отсутствует в словарях и носит фантазийный характер для заявленного перечня товаров и услуг;

7) заявленное обозначение «NANOTECH» не может однозначно указывать среднестатистическому потребителю на технологию работы с веществом на уровне отдельных элементов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «NANOTECH» в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2009, заявителем было представлено заключение специалиста об исследовании заявленного обозначения «NANOTECH».

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

С учетом даты подачи заявки (10.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №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.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на свойство, назначение.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NANOTECH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение «NANOTECH» представляет собой словесную комбинацию, образованную путем простого присоединения друг к другу двух значимых сокращений английского языка «NANO» и «TECH». Английское сокращение «NANO» имеет следующее значение: нано (приставка для образования наименования дольных единиц, равных одной миллиардной доле исходных единиц; например, нанотехнология [см. Слепов Н.Н. Англо-русский словарь сокращений в области связи, компьютерных и информационных технологий. М.: Радио и связь, 2005, стр. № 454; Большая энциклопедия: в 62

томах, т. 31. – М.: ТЕРРА, 2006, стр. № 409]. Английское сокращение «TECH» имеет следующее смысловое значение: «tech» – сокращение от «technology» - технология [см. Черепанов А.Т. Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи. СПб.: БХВ-Петербург, 2009, стр. № 713].

С учетом изложенного, заявленное обозначение «NANOTECH» представляет собой сокращение от слова «nanotechnology» - «нанотехнология», представляющего междисциплинарную область науки, в которой изучаются закономерности физико-химических процессов в пространственных областях нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и материалов со специальными физическими, химическими и биологическими свойствами. Нанотехнология является одним из шагов развития электроники и других наукоемких производств (см. данные сети Интернет, представляющие собой общедоступные источники информации: <http://nanodigest.ru/>, <http://slovari.yandex.ru>, <http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, заявленное обозначение носит описательный характер по отношению к заявленным товарам и услугам, указывает на их свойство и назначение.

Представленное заявителем заключение специалиста об исследовании, суть которого сведена к восприятию потребителями обозначения «NANOTECH» как отдельного самостоятельного слова, составленного из продуктивных морфем «nano»- и «-tech», не опровергает вышеизложенных доводов, вывод о способности обозначения «NANOTECH» индивидуализировать товары/услуги заявителя носит исключительно субъективный характер, не основанный на нормах действующего законодательства.

Довод возражения о наличии у заявителя исключительного права на фирменное наименование – ООО «РосНаноТех», которое используется им в

его хозяйственной деятельности, также не опровергает вышеуказанные выводы, поскольку фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, и они имеют разные критерии их охраноспособности.

Довод заявителя об использовании заявленного обозначения «NANOTECH» в своей деятельности, в результате чего оно могло бы приобрести различительную способность, признан неубедительным и носит декларативный характер.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил.

Указанное обуславливает вывод о правомерности оспариваемого решения Роспатента.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам, и повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.05.2009.