

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.03.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Югра-Биотехнологии», г. Ханты-Мансийск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709164, при этом установлено следующее.

NANOMORSIK

Обозначение «**НАНОМОРСИК**» по заявке № 2021709164, поданной 20.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.01.2022 в государственной регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента установлено, что заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ способно ввести потребителя в

заблуждение относительно вида, свойств, состава таких товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «НАНОМОРСИК» и его транслитерация «NANOMORSIK» являются сложными словами, образованными путем слитного написания частей «НАНО»/«NANO» и «МОРСИК»/« MORSIK», где: «НАНО» – дольная приставка в системе СИ, обозначающая 10^{-9} часть объекта; в последнее время часто используется в значении «относящийся к нанодиапазону», «относящийся к нанотехнологиям»; «МОРСИК» – уменьшительно-ласкательное от «МОРС» – прохладительный сладкий напиток из разбавленного водой сока ягод или плодов (приведены сведения из сети Интернет, в том числе словарный справочные). В связи с названными смысловыми значениями словесные элементы «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» признаны не обладающим различительной способностью, указывающим на вид, состав, свойство таких товаров 32 класса МКТУ, как «напитки безалкогольные, напитки безалкогольные из сухофруктов, напитки прохладительные безалкогольные, напитки фруктовые безалкогольные, составы для приготовления безалкогольных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции безалкогольные для приготовления напитков», всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы проанализированы доводы заявителя, представленные им в ответе на уведомления экспертизы, а также отмечено, что представленные материалы не позволяют признать приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В Роспатент 16.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- принятое решение не соответствует практике регистрации товарных знаков, а также нарушает положения нормативно-правовых актов в сфере правовой охраны товарных знаков;

- словесный элемент «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» является фантазийным, поскольку не имеет словарного толкования ни в одном из существующих словарных источников;

- заявленное обозначение не является общепринятым наименованием, не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- оснований для разделения слов на две самостоятельные части не имеется;

- «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» – эта группа продуктов класса функциональных напитков, включая и морсы, полученных по запатентованным технологиям с использованием метода кавитации, который позволяет получить максимально измельченные частицы ягод;

- заявленное обозначение не используются различными производителями в отношении идентичных или однородных товаров: поисковые запросы слова «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» в системах «Яндекс» и «Google» не дали результатов, которые бы относились к использованию данного элемента иными лицами;

- заявитель является правообладателем изобретений, относящихся к технологиям производства и составам продуктов (патенты №№ 2618696, 2655792, 2658984, 2676313, 2713301);

- заявитель ожидал, что заявленное обозначение будет признано охраноспособным, поскольку на это указывала практика регистрации товарных знаков: «НАНОМОРОЖЕНОЕ» (свидетельство № 588777), «НОНОАЛМАЗ» (свидетельство № 487387), «NANOCONDITIONER НАНОКОНДИЦИОНЕР» (свидетельство № 320765), «НАНОСВЕТ» (свидетельство № 407480), «НАНОЭЛЕКТРО» (свидетельство № 566676);

- заявленное обозначение не вводит потребителей в заблуждение относительно товара;

- часть «НАНО» не указывает напрямую на размер частиц напитков, поскольку единого установленного и принятого размера мякоти напитков не существует, а объем агломератов частиц напитков не измеряется в системе СИ;

- несмотря на то, что каждая из частей спорного сложного слова «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» имеет свое самостоятельное значение, объединение этих частей формирует новое фантазийное слово, не указывающее на качество товара, на его изготовителя или место его происхождения, следовательно, регистрация такого обозначения не может вводить потребителей в заблуждение;

- заявитель дополнительно представляет скриншоты страниц в сети Интернет, содержащих рекламу продукции заявителя, а также документацию, касающуюся продукции, в отношении которой используются заявленное обозначение;

- наличие патентов на изобретения в отношении технологии производства и рецептуры товаров, маркируемых заявленным обозначением, подтверждает уникальность и мировую новизну продуктов заявителя;

- несмотря на то, что слово «МОРС» является указанием на вид товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в целом, поскольку обладает достаточной степенью фантазийности, необходимой для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака;

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивает регистрацию заявленного обозначения, обращает внимание на представленные доводы и настаивает на недопустимости формального подхода.

С учетом изложенного выше, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений в отношении заявки № 2021709164;
- (2) копия решения Роспатента от 21.01.2022;
- (3) скриншоты результатов поисковых запросов «НАНОМОРС», «РОССИЙСКИЙ НАНОМОРС» в системах «Яндекс», «Google»;
- (4) скриншоты страниц сайтов ugra-biotechnology.ru, наноморс.рф, vk.com;
- (5) копии ТУ 11.07.19-001-15390490-2021, 11.07.19-002-15390490-2021.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.04.2022, заявителем было представлено ходатайство об исключении услуг 35 класса МКТУ из испрашиваемого заявителем по заявке № 2021709164 объема правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2021) поступления заявки № 2021709164 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021709164 заявлено

NANOMORSIK

словесное обозначение «**НАНОМОРСИК**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Согласно возражению, а также ходатайству от 25.04.2022, регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – «напитки

безалкогольные, напитки безалкогольные из сухофруктов, напитки на базе меда безалкогольные, напитки прохладительные безалкогольные, напитки фруктовые безалкогольные, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, сиропы для напитков, смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки овощные [напитки], соки фруктовые, составы для приготовления безалкогольных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из слова «НАНОМОРСИК» и его транслитерации буквами латинского алфавита «NANOMORSIK».

Слово «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» в словарных источниках отсутствует. Вместе с тем данное обстоятельство не является безусловным основанием для квалификации обозначения в качестве фантазийного.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Словарно-справочные источники, в частности, упомянутые в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения (Энциклопедический словарь нанотехнологий, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/nanotechnology/77>; Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/110274>), содержит лексические единицы «НАНО» и «МОРС», образующие заявленное словесное обозначение.

«НАНО» – дольная приставка в системе СИ, обозначающая 10^{-9} часть объекта. Приставка «нано» пришла к нам из Древней Греции. В латыни «нано» обозначает «маленький», «крошечный». В последнее время часто используется в значении «относящийся к нанодиапазону» или «относящийся к нанотехнологиям». В то же время, не все термины, начинающиеся с приставки «нано-» имеют отношение к нанотехнологиям (например, наносекунда – 10^{-9} секунды, наноспутник – спутник весом менее 10 кг и т.д.).

«МОРС» – прохладительный сладкий напиток из разбавленного водой сока ягод или плодов.

Представляется очевидным, что «МОРСИК» – уменьшительно-ласкательная форма существительного «МОРС». При этом часть «НАНО» трактуется именно в качестве приставки, что свидетельствует о необоснованности довода заявителя о разделении единого слова на части.

Заявитель отмечает, что единого установленного и принятого размера мякоти напитков не существует, а объем агломератов частиц напитков не измеряется в системе СИ.

Вместе с тем смысловое содержание элемента «НАНО», известное из приведенного источника, свидетельствует о том, что данная приставка привносит в состав сложных слов значения «маленький», «крошечный», указывает на относимость иной части слова к нанотехнологиям, нанодиапазону.

С учетом изложенного восприятие элемента «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» сводится к смысловому содержанию слов «НАНО» и «МОРС» в их совокупности, где «НАНО» – очень малый размер, а уменьшительная форма «МОРСИК» слова «МОРС» подчеркивает соответствующий смысловой окрас.

Коллегия отмечает, что основные значения слов «НАНО» и «МОРС» доступны для понимания среднему российскому потребителю. Наличие в заявленном обозначении транслитерации рассматриваемого элемента не оказывает влияния на смысловую нагрузку обозначения в целом, поскольку воспринимается как вариант написания слова «НАНОМОРСИК» буквами латинского алфавита.

Следует помнить, что средний российский потребитель часто сталкивается со словами, частью которых является приставка «НАНО», присутствие которой указывает на то, что другая часть слова обозначает технологию или предмет, товар, материал, созданный при помощи нанотехнологий.

Так, российским потребителям известно использование наноматериалов при производстве продуктов питания, применение наноструктурированных ингредиентов и форм пищевых веществ.

Информация источников, указанных в заключении экспертизы (например, <https://old.nanonewsnet.ru/news/2009/nanotekhnologii-mogut-reshit-problemu-nepolnotsennogo-pitaniya>, <https://moluch.ru/conf/tech/archive/6/1597/>), содержит сведения об использовании нанотехнологий в пищевой промышленности, и эти сведения размещены задолго до даты подачи заявки № 2021709164 заявителем.

В рамках анализа соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса коллегией исследован вопрос о том, воспринимается ли обозначение «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK» как прямо (не через ассоциации) описывающее вид или характеристики товаров, регистрация которых испрашивается заявителем.

Часть «НАНО»/«NANO» несет описательную смысловую нагрузку по отношению ко всем товарам испрашиваемого перечня, поскольку применение нанотехнологий, как упомянуто ранее, затрагивает широкий круг товаров.

Часть «МОРСИК»/«MORSIK» заявленного обозначения с очевидностью называет определенный вид товара (морс), который может быть соотнесен со товарами «напитки безалкогольные, напитки безалкогольные из сухофруктов, напитки прохладительные безалкогольные, напитки фруктовые безалкогольные» 32 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня. В связи с указанным заявленное обозначение характеризует эти товары, указывает на их вид, состав и свойства, не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Для таких товаров испрашиваемого перечня, как «составы для приготовления безалкогольных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции безалкогольные для приготовления напитков», которые являются сырьем для

приготовления напитков, в том числе, напитков из разбавленного водой сока ягод или плодов, слово «НАНОМОПСИК»/«NANOMORSIK» представляет собой характеристику товаров, указывая на их свойства (как обладающие наночастицами).

Таким образом, в отношении перечисленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение без домысливания, прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из частей, указывающих на вид, свойства и состав товаров, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Что касается таких товаров заявленного перечня как «нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, сиропы для напитков, смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки овощные [напитки], соки фруктовые», по своей природе не являющимися морсами, представляющими иные виды товаров, обозначение «НАНОМОПСИК»/«NANOMORSIK» будет являться ложным указанием относительно вида и свойств товаров.

Для товаров «напитки на базе меда безалкогольные» в силу особенностей состава этих товаров (мед – основной ингредиент), слово «НАНОМОПСИК»/«NANOMORSIK» следует признать ложным указанием относительно свойств и состава товаров.

Таким образом, для всех товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, коллегией установлено несоответствие элемента «НАНОМОПСИК»/«NANOMORSIK» требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Следовательно, для товаров «напитки на базе меда безалкогольные, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, сиропы для напитков, смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки овощные [напитки], соки фруктовые» заявленное обозначение в целом признается не соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров «напитки безалкогольные, напитки безалкогольные из сухофруктов, напитки прохладительные безалкогольные, напитки фруктовые безалкогольные, составы для приготовления безалкогольных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции безалкогольные для приготовления напитков»

NANOMORSIK

обозначению «**НАНОМОРСИК**» правовая охрана не может быть предоставлена на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку и слово «НАНОМОРСИК», а также его транслитерация признаны неохраняемыми, что приводит к наличию только неохраняемых элементов в составе обозначения, что и было указано в оспариваемом решении.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение не является общепринятым наименованием и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, за также не используются различными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, не относятся к оспариваемому решению. Каждое из оснований, указанных в соответствующих абзацах пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является самостоятельным. В данном случае при принятии оспариваемого решения заявителю не указывалось на несоответствие обозначения перечисленным основаниям, что следует из заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к признанным неохраноспособными обозначениям ограничивается по отношению к обозначениям, приобретшим различительную способность в результате их использования или состоящим из неохраняемых элементов, но образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В данном случае отсутствуют основания для учета всех этих исключений.

Так, для приобретения различительной способности обозначением **NANOMORSIK**

«**НАНОМОРСИК**» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 20.02.2021 данное обозначение приобрело в Российской Федерации различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории распространения товаров, маркированных заявленным обозначением, о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 32 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации об товарах, маркированных заявленным обозначением.

Представленные заявителем скриншоты страниц сайтов ugra-biotechnology.ru, nanomors.rf, vk.com не относятся к исследуемому периоду и не подтверждают длительность, интенсивность использования заявителем заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым им товарам 32 класса МКТУ. Факт разработки ТУ также не свидетельствует о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем. При этом дата введения ТУ свидетельствует о незначительности периода (принимается во внимание период, предшествующий 20.02.2021) возможного использования заявителем рассматриваемого обозначения.

Сведения о патентах, а также о мировой новизне и уникальности продукта не могут быть приняты во внимание при оценке охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, поскольку квалификация «новизны» продукта не влияет на вывод о соответствии или несоответствии требованиям законодательства обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

Таким образом, оснований для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности у коллегии не имеется.

Заявленное обозначение не является также комбинацией, обладающей различительной способностью, поскольку заявленное обозначение состоит из слова и его транслитерации, следовательно, не образует комбинации элементов.

Что касается ожиданий заявителя, основанных на приведенных им примерах регистрации обозначений, включающих часть «НАНО», то несмотря на схожую конструкцию используемых в перечисленных товарных знаках слов, их оценка, в большинстве своем, отличаются от оценки охраноспособности слова «НАНОМОРСИК»/«NANOMORSIK». В частности, в данном случае вторая (сильная) часть слова («МОРСИК»/«MORSIK») представляет собой простое указание вида товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, следовательно, она не способна привнести в новое слово фантазийный характер. Слова «НАНОСВЕТ» и «НАНОЭЛЕТРО» указаний на товары не содержат, а слова «НАНОАЛМАЗ» и «НАНОКОНДИЦИОНЕР» не зарегистрированы для драгоценных камней и приборов кондиционирования, соответственно. При этом заявителем, в отличие от правообладателя товарного знака «НАНОМОРОЖЕНОЕ», не представлены доказательства, касающиеся приобретения обозначением различительной способности, что не позволяет говорить о сложившейся практике регистрации подобных обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2022.