

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, рассмотрела возражение от 04.05.2009, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «МарИКон», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 12.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006730598/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «NANOEXPO» по заявке № 2006730592/50 с приоритетом от 24.10.2006 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «МарИКон» в отношении товаров и услуг 16, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, товарный знак по заявке № 2006730592/50 представляет собой фантазийное словесное обозначение «NANOEXPO» (НАНОЭКСПО), выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 12.11.2008 об отказе в государственной регистрации обозначения «NANOEXPO» по заявке № 2006730592/50 с приоритетом от 24.10.2006 в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что обозначение «NANOEXPO» является транслитерацией буквами латинского алфавита названия «НАНОЭКСПО» международной специализированной выставки по нанотехнологиям, организатором которой является «Наноцентр МЭИ». Поскольку заявителем является ООО «МарИКон», то заявленное обозначение способно ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, разноречивый характер информации позволяет говорить об отсутствии различительной способности заявленного обозначения «NANOEXPO» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В возражении от 04.05.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- проведение выставки, упомянутой экспертизой, планировалось на год позже даты приоритета заявки;

- проведение выставки NANOEXPO (НАНОЭКСПО) планировалось заявителем с января 2006, в подтверждение чего представлены следующие материалы:

1) бизнес-план, разработанный ООО «МарИКон» - управляющей компании группы предприятий крупного выставочного холдинга РЕСТЭК, содержащий план подготовки к выставке, датированный 24.01.2006;

2) договоры подряда от 30.05.2006 и 26.06.2006 на проведение ряда мероприятий, связанных с организацией выставки;

- на официальном сайте компании «Наноцентр МЭИ», упомянутой в ссылке экспертизы как организатор выставки НАНОЭКСПО, размещена информация о том, что 23.10.2007-26.10.2007 в ВВЦ, в рамках Всероссийской промышленной выставки пройдет выставка под названием – «НАНОТЕХЭКСПО-2007» и о том, что «Наноцентр МЭИ» - организатор научно-практической конференции в рамках этой выставки, то есть является ее участником. Таким образом, выставка имеет другое название, и «Наноцентр МЭИ» не является ее организатором;

- очевидно, что обозначение «NANOEXPO» не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, а слово «NANOEXPO» не указывает на назначение товаров и услуг, так как является искусственно образованным, бессмысленным словом.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 12.11.2008 и зарегистрировать обозначение

«NANOEXPO» по заявке № 2006730592/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения о выставках, посвященных нанотехнологиям на 20 л. [1];
- бизнес-план «NanoExpo» на 14 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.10.2006) правовая база для рассмотрения возражения от 04.05.2009 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 (далее Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

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 как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3. Правил положения, предусмотренные, в частности подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «NANOEXPO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

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

- EXPO, то же что и exposition: в переводе с нескольких языков, в частности с французского, - выставка – Краткий французско-русский и русско-французский словарь, К.С. Выгодская, О.Л. Долгополово, - Москва, «Русский язык», 1983.

Учитывая изложенное, а также повышенный интерес на сегодняшний день к нанотехнологиям и развитию промышленности в данном направлении, и, кроме того, проведение многочисленных выставок по указанному вопросу, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о восприятии указанного выше

словесного элемента в значении «выставка нанотехнологий», а не как фантазийного элемента.

Указанное свидетельствует о правомерности заключения экспертизы в данной части.

Что касается довода о приобретении дополнительной различительной способности, то его нельзя признать убедительным по следующей причине.

Представленные материалы [2] не содержат сведений о длительности использования обозначения «NANOEXPO». Кроме того, отсутствуют данные о территории реализации, объемах продаж, затратах на реализацию. В связи с указанным отсутствуют основания считать, что обозначение воспринимается средним российским потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать ошибочным, поскольку информация из сети Интернет не позволяет прийти к такому выводу.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражение от 04.05.2009 года, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2008.**