

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2021, поданное ООО «Малое инновационное предприятие «Югра-Биотехнологии», г. Ханты-Мансийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731849, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Российский наноморс**» по заявке №2020731849 подано 19.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении 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».*

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение включает словесный элемент «РОССИЙСКИЙ» («российский» - относящийся к россиянам, к русским, а также к России, её территории / см. Интернет <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), который является неохранным элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на местонахождение изготовителя товаров и место производства товаров.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НАНОМОРС» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания слов «НАНО» и «МОРС» («нано-» – дольная приставка в системе СИ, обозначающая  $10^{-9}$  часть объекта. Например, нанометр 1 нм =  $10^{-9}$  м. В последнее время часто используется в значении «относящийся к нанодиапазону» или «относящийся к нанотехнологиям» (область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами; «морс» - прохладительный сладкий напиток из разбавленного водой сока ягод или плодов).

В заключении по результатам экспертизы также приведены ссылки на источники информации, содержащие вышеуказанные сведения: <https://moluch.ru/conf/tech/archive/6/1597/>; <https://old.nanonewsnet.ru/news/2009/nanotekhnologii-mogut-reshit-problemu-nepolnotsennogo-pitaniya>; <https://dic.academic.ru/> Энциклопедический словарь нанотехнологий. — Роснано. 2010; Энциклопедия инвестора. 2013; Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

На основании вышеизложенного, словесный элемент «НАНОМОРС» является неохранным, так как не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав, свойство товаров 32 класса МКТУ (а именно «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»).

В отношении остальной части заявленных товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, состава таких товаров.

Представленные заявителем дополнительные материалы не могут служить основанием для изменения вышеизложенного мнения, поскольку, по мнению экспертизы, не являются аргументированными и достаточными.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции.

Заявитель не согласен с доводом экспертизы Роспатента о том, что словесный элемент «наноморс» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом по следующим основаниям:

- словесный элемент «наноморс» не имеет словарного толкования, является уникальным, поскольку ни один из авторитетных словарно-справочных источников информации не содержит словарных статей, посвященных данному понятию, вышеуказанные источники содержат лишь словарные статьи в отношении слова «морс»;

- в связи с отсутствием упоминаний обозначения «наноморс» в гражданском обороте (вне контекста, связанного с деятельностью заявителя) данное обозначение не является общепринятым наименованием, и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- заявитель настаивает на фантазийности и неделимости (целостности) заявленного обозначения «Наноморс», при этом экспертиза безосновательно толкует словесный элемент «наноморс» путем разделения его на 2 смысловых блока,

рассматривая слово как «...сложносоставное, образованное путем слитого написания слов «нано» и «морс»...», что искажает истинное понимание этого словесного обозначения;

- заявитель указывает, что «наноморс» – это не только морс, а группа высокодиспергированных продуктов класса функциональных напитков (ягодно-ореховых, медовых ягодно-ореховых, медово-травяных), включая и морсы под заявляемым товарным знаком «Российский наноморс», полученные по запатентованным заявителем технологиям с использованием метода кавитации, который позволяет получить максимально возможно измельченные частицы ягод, вызывающие у потребителя ассоциации с «наноструктурированными» продуктами для их лучшего усвоения при использовании потребителем;

- заявитель настаивает на том, что слово «наноморс» не относится к сведениям, касающимся изготовителя товаров или характеризующим товар (его вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность), материал, сырье, из которого изготовлен товар, соответственно, слово «наноморс» обладает различительной способностью и является охраняемым элементом обозначения;

- по мнению заявителя, указывая на то, что словесный элемент «наноморс» не обладает различительной способностью, экспертиза фактически заявляет о том, что это обозначение широко и длительно используется разными производителями, что не соответствует действительности;

- поскольку словесный элемент «наноморс» не используется разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, заявитель делает вывод о том, что он обладает различительной способностью;

- заявитель является правообладателем изобретений (технологий производства) ягодно-орехового напитка (патент № 2618696), медового ягодно-орехового напитка (патент №2655792), медово-ягодного напитка (патент №2658984), медового безалкогольного газированного напитка «Иван-чай» (патент №2676313), что подтверждает уникальность его продуктов, объединяемых обозначением «наноморс»;

- поскольку элемент «наноморс» не имеет словарного толкования, является уникальным и обладает различительной способностью, у экспертизы отсутствовали

основания для отказа в регистрации товарного знака «Российский наноморс» по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также выражает свое согласие с доводом экспертизы о том, что словесный элемент «Российский» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на местонахождение изготовителя товаров и место производства товаров, и полагает, что указанный элемент может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, так как он не занимает в нем доминирующего положения.

Кроме того, заявитель ссылается на регистрации товарных знаков, аналогичных по принципу образования словесного обозначения, которые были успешно зарегистрированы и сохраняют правовую охрану до настоящего времени, например: «НАНОМОРОЖЕНОЕ» по свидетельству №588777, «НАНОАЛМАЗ» по свидетельству №487387, «НАНОКОНДИЦИОНЕР» по свидетельству №320765, «НАНОСВЕТ» по свидетельству №407480, «НАНОЭЛЕКТРО» по свидетельству №566676.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены скриншоты поисковых запросов в отношении обозначения «наноморс».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Российский наноморс**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении 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»*.

Заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «РОССИЙСКИЙ» является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на местонахождение изготовителя товаров и место производства товаров.

Что касается слова «наноморс», то, как правильно указано в заключении по результатам экспертизы, оно является сложным словом, которое состоит из двух частей – «нано-» и «морс», при этом слово «морс» представляет собой конкретный вид товара, а именно – традиционный для русской кухни негазированный прохладительный напиток, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Морс>), при этом заявитель подтверждает, что лексическое значение слова «морс» приведено во всех авторитетных словарно-справочных источниках информации, на которые он ссылается в возражении.

Что касается части слова «нано- », то значение ее также приведено в различных источниках информации, в том числе, в заключении по результатам экспертизы.

нано - словообразовательная единица (префиксоид);

нано... – первая часть сложных слов, пишется слитно (орфографический словарь);

НАНО... [греч. *nános* - карлик] Первая часть сложных слов. Спец. Вносит зн.: равный одной миллиардной доле единицы, указанной во второй части слова (для наименования единиц физических величин) (Большой толковый словарь).

(см. <http://gramota.ru/slovari/dic?word=нано&all=x>).

Коллегия приняла во внимание смысловое значение слова «наноморс», которое дано в возражении самим заявителем: наноморс – группа высокодиспергированных продуктов класса функциональных напитков (ягодно-ореховых, медовых ягодно-ореховых, медово-травяных), включая и морсы, полученные с использованием метода кавитации.

Таким образом, сочетание в составе сложного слова частей «нано» и «морс» формирует у среднего российского потребителя вполне определенное смысловое значение, относящееся к конкретным продуктам – напиткам, т.е. товарам, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Следует отметить, что в настоящее время происходит интенсивное обновление словарного состава русского языка и образование новой лексики, не всегда получающей своевременную словарную фиксацию, когда происходит быстрое и



чрезвычайно интенсивное образование новых слов и их значений, в том числе, путем заимствования из иноязычных вариантов.

Таким образом, несмотря на то, что слово «наноморс» отсутствует в лексических словарях, оно фактически несет указанную выше смысловую нагрузку, которая является очевидной и не требует дополнительных размышлений и домысливания, поскольку прямо указывает на родовую (напиток) и видовую (морс) принадлежность товара и его свойства (высокодиспергированный продукт).

Соответственно, заявленное обозначение является описательным для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, которые можно отнести к морсам и составам для его приготовления (напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки на базе меда безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; составы для приготовления безалкогольных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»).

Что касается других видов напитков (нектары, соки, смузи), которые нельзя отнести к морсам, к которым относится другая часть заявленных товаров 32 класса МКТУ «нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые», то коллегия полагает обоснованным вывод о том, что для этих товаров заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

При этом возражение не содержит материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение на дату подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования, в том числе о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая, например, результаты социологических опросов.

Представленные заявителем примеры регистрации товарных знаков, содержащих словесные элементы, образованные с помощью части слова «НАНО-», не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о том, что решения о регистрации этих

товарных знаков были приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Ссылка на патенты, правообладателем которых является заявитель, также не является аргументом в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку не снимает вышеуказанные основания для отказа, кроме того, в этих патентах слово «наноморс» не упоминается.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731849 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2021.**