

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 (далее – Правила ППС), 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 № 2007731999/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.10.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 28 и услуг 35, 38, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

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

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение «РОСНАНОТЕХ», согласно сведениям из Интернет-сайта «<http://www.rusnanotekh.ru>» и в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» воспроизводит фирменное наименование государственной корпорации:

«Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»), поэтому оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В заключении по результатам экспертизы указано, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем как произведенные Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»), либо как произведенные при ее содействии и контроле.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение выполнено в кириллице и воспроизводит фирменное наименование заявителя – ООО «РосНаноТех», исключительное право на которое реализовывается им в своей хозяйственной деятельности;
- 2) цели и задачи Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») не предусматривают производство конкретных товаров и оказание конкретных услуг;
- 3) указанная государственная корпорация обладает специальной правоспособностью, поскольку правомочна осуществлять только такую деятельность, которая разрешена ей федеральными нормативными актами, и функций по контролю за производимыми товарами у нее нет;
- 4) в заключении экспертизы не приведено ни одного факта, свидетельствующего о производстве корпорацией товаров или об оказании ею услуг, однородных заявленным, о применении для них обозначений, схожих с заявленным.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2009, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии, с целью проведения социологического исследования, результаты которого покажут отсутствие введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (28.08.2009) материалы дела не содержат данных о предполагаемом заключении Договора б/н от 16.10.2009 по проведению исследования общественного мнения, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для переноса заседания.

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

С учетом даты подачи заявки (16.10.2007) 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 абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОСНАНОТЕХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Закон о Корпорации) сокращенное наименование этой государственной корпорации – ГК «Роснанотех».

Согласно положениям статьи 3 Закона о Корпорации эта корпорация действует в целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.

ГК «Роснанотех» для достижения целей своей деятельности реализует следующие основные функции (см. часть 3 статьи 3 Закона о Корпорации):

1) рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях последующего предоставления финансовой поддержки за счет средств Корпорации;

- 2) осуществляет организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий;
- 3) осуществляет финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии;
- 4) осуществляет финансирование проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;
- 5) осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере нанотехнологий, финансируемых за счет средств Корпорации;
- 6) выполняет другие функции в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона о Корпорации она вправе осуществлять также и предпринимательскую деятельность, если это служит достижению целей, установленных частью 1 настоящей статьи, и соответствует этим целям.

Официальный Интернет-сайт Российской корпорации нанотехнологий «<http://www.rusnanotech.ru>» содержит сведения о том, что «Роснанотех» – это масштабный государственный проект, конечной целью которого является перевод страны на инновационный путь развития и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий. Указано, что основными задачами данной государственной корпорации являются обеспечение коммерциализации разработок наноиндустрии и координация инновационной деятельности в сфере наноиндустрии. Отмечено, что она участвует также и в создании объектов нанотехнологической инфраструктуры.

Кроме того, на сайте «<http://www.rusnanotech.ru>» содержится информация о Международных форумах по нанотехнологиям «Rusnanotech», которые проводятся Российской корпорацией нанотехнологий.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем как произведенные Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»), либо как произведенные при ее содействии и контроле, что не соответствует действительности, так как заявителем по заявке является иное лицо.

Довод возражения о наличии у заявителя исключительного права на фирменное наименование – ООО «РосНаноТех», которое используется им в его хозяйственной деятельности, не опровергает вышеуказанный вывод, поскольку фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, и они имеют разные критерии их охранных способностей.

Что касается доводов возражения о специальной правоспособности государственной корпорации, об отсутствии сведений о ее производственной деятельности и об отсутствии у нее функций по контролю за производимыми товарами, то следует отметить, что в соответствии со статьей 3 Закона о Корпорации она осуществляет, в частности, организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий и проектов по их внедрению и производству соответствующей продукции. Реализация данных проектов (в том числе по производству продукции) находится под контролем Российской корпорации нанотехнологий (см. статью 3 Закона о Корпорации). Кроме того, не запрещено осуществление ею и предпринимательской деятельности (см. статью 3 Закона о Корпорации).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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 настоящем решении, 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 12.05.2009.**