

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 17.08.2012, поданное Фоминым В.М., г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712570, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011712570 с приоритетом от 25.04.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является неделимым

фантазийным словом, не способным характеризовать указанные в заявке товары и услуги.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.04.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

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

Приставка «нано-» («nano-») (лат. – «маленький», «крошечный») в последнее время часто используется в значении «относящийся к нанодиапазону» или «относящийся к нанотехнологиям» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь нанотехнологий» – <http://dic.academic.ru>).

Нанотехнология (nanotechnology) – это совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных элементов, которые приводят к улучшению либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов.

Объектами нанотехнологий могут быть как непосредственно низкоразмерные объекты с характерными для нанодиапазона размерами как минимум в одном измерении (наночастицы, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), так и макроскопические объекты (объемные материалы, отдельные элементы устройств и систем), структура которых контролируемо создается и модифицируется с разрешением на уровне отдельных наноэлементов. Устройства или системы считаются изготовленными с использованием нанотехнологий, если как минимум один из их основных компонентов является объектом нанотехнологий. (См. там же).

Слово «toner» в переводе с английского языка означает «тонер (красящий порошок)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Исходя из указанных выше значений, сложносоставное слово «NANOTONER» означает «тонер (красящий порошок), изготовленный с использованием нанотехнологий».

Таким образом, в отношении приведенных в заявке товаров 02, 09 и услуг 37 классов МКТУ, представляющих собой красящие вещества (тонеры) для печатающих устройств (картриджей), печатающие устройства и картриджи, услуги по заправке, установке и ремонту картриджей для печатающих устройств, заявленное обозначение воспринимается как указание на вид товара (тонер) и его свойства (изготовленный с использованием нанотехнологий), а также характеризует печатающие посредством тонера устройства и услуги по заправке картриджей тонером.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение используется различными лицами (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.), в силу чего

оно не способно индивидуализировать товары и услуги заявителя и, следовательно, выполнять функцию товарного знака.

Так, например, на официальном сайте РОСНАНО («RusNanoNet.ru») был опубликован проект относительно расходных материалов для копировально-печатной техники на основе нанотехнологий, в котором обнаруживается использование иными лицами обозначения «NANOTONER» («нанотонер»).

Результаты поиска в Интернете содержат ссылки на продукцию компании «Херох» – Xerox 700 Digital Colour Press («первый принтер, в котором можно использовать картриджи с нанотонером»).

В журнале «Computerworld Россия» № 29 за 2005 год была опубликована статья «НАНОТОНЕР» о применении компанией «Херох» нанотехнологий при изготовлении тонера. Из данной публикации следует, что разработчики из исследовательского центра корпорации «Херох» в Канаде получили награду «Best Emerging Technology – 2005» за свою экологически чистую технологию изготовления тонера (см. <http://www.osp.ru>).

В мае 2010 года на выставке «Irex» была представлена цифровая печатная машина Color 1000 компании «Херох». Ее первые официальные презентации в России состоялись в октябре 2010 года. Было отмечено повышение качества оттиска печати при использовании принципиально нового тонера «следующего поколения», который называли на презентации нанотонером (см. <http://www.xerox.ru>).

В силу указанных выше обстоятельств заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2012.