

**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 27.07.2012, поданное компанией «Джей Ви Ай Инновейшн ГмбХ», Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730170, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010730170 с приоритетом от 20.09.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.04.2012 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 не обладает различительной способностью, так как состоит из форманты «нано», используемой в названии отрасли нанотехнологии или ее продукта, и слова «контрол», являющегося транслитерацией слова «control» (в переводе с английского языка – «контроль, проверка, руководство, управление»), а также используется различными производителями в качестве указания на характеристику товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.07.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение является неделимым фантазийным словом;
- 2) практика экспертизы Роспатента свидетельствует о допустимости регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков – «Nanosiliceo», «Наносилицео», «NanoRoof», «NANOGAZOBETON», «НАНОГАЗОБЕТОН», «NANOCONDITIONER», «НАНОКОНДИЦИОНЕР», «NANOBIO», «NANOSENS», «Nanogel», «Наногель», «NANOSILVER», «НАНОТЕХНОПАРК», «Наноматрица».

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

К возражению были приложены копии следующих документов, содержащих сведения о деятельности заявителя как производителя линии биологически активных добавок к пище, индивидуализируемых обозначением «НАНОКОНТРОЛ»:

- таможенные декларации [1];
- свидетельства о государственной регистрации биологически активных добавок к пище [2];
- сертификаты соответствия и экспертные заключения ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора [3];
- дистрибьюторский и лицензионный договоры [4];
- изображения упаковок продукции [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.09.2012, заявителем были представлены образцы указанной продукции [6].

Кроме того, на данном заседании заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, – испрашивается только в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; препараты биологические для

медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские».

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

С учетом даты подачи заявки (20.09.2010) 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 и указание свойств товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой одно слово «НАНОКОНТРОЛ», выполненное без пробелов буквами русского алфавита одинакового размера, в силу чего воспринимается как неделимое слово.

Слово «НАНОКОНТРОЛ» не было найдено в словарях, то есть оно является фантазийным. Не обнаружено каких-либо значений и у слова «nanoscontrol», транслитерацией которого, как было отмечено экспертизой, является заявленное обозначение.

Что касается довода экспертизы об использовании заявленного обозначения различными производителями в качестве указания на характеристику товаров, то следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, которые подтверждали бы указанный довод.

Напротив, большинство ссылок по результатам поиска слов «наноконтрол» и «nanoscontrol» в Интернете содержат сведения о производимых заявителем биологически активных добавках к пище для похудения «НАНОКОНТРОЛ», а также о MIDI-контроллере «Nano Control», выпускаемом японским производителем электромузыкальных инструментов и оборудования для студий звукозаписи – компанией «Korg» (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.).

Таким образом, в Интернете не обнаружено сведений об использовании указанных обозначений какими-либо иными лицами, кроме заявителя, в сфере производства биологически активных добавок к пище и фармацевтических препаратов.

Представленные заявителем документы [1 – 6] свидетельствуют о том, что заявитель является производителем линии биологически активных добавок к пище для похудения, индивидуализируемых обозначениями «НАНОКОНТРОЛ» и «NANOCONTROL».

Указанными обозначениями маркированы образцы продукции [6]. Данная продукция зарегистрирована и сертифицирована на имя заявителя в России [2 – 3]. Факт введения заявителем соответствующих товаров, маркированных знаком «НАНОКОНТРОЛ», в гражданский оборот на территории Российской Федерации подтвержден таможенными декларациями [1].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно индивидуализировать соответствующую продукцию заявителя и, следовательно, выполнять функцию товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 27.07.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010730170.**