

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 22.01.2021 возражение, поданное Сесфармадер С.Л., Испания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758778, при этом установлено следующее.

Обозначение «**NANOMASK**» по заявке № 2018758778, поданной 29.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.03.2020 в государственной регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «NANOMASK» состоит из элемента «NANO-» и элемента «MASK», где: «NANO-» – (от греч. nanos – карлик) приставка для образования наименований дольных единиц, по размеру равных одной миллиардной доле исходной единицы, «NANO» – означает продукты с применением нанотехнологий и научных достижений. Сейчас нанотехнологии стали настолько простыми и сравнительно дешевыми, что их используют не только при создании чипов и микросхем, но и в косметической, медицинской промышленности. Индустрия косметологии постоянно выпускает новинки для красоты нашей кожи; «MASK» – в переводе с английского языка – маска (в косметике – слой крема,

лекарственного состава, наложенный на лицо или шею для лечения, ухода за кожей, см. Большой Энциклопедический словарь (БЭС), Толковый словарь русского языка (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.) на сайте <http://www.slovopedia.com/>), см. Интернет-ресурсы, словари: <https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/228710-nano-beauty>; <https://iakosmetolog.ru/preparat/nanokosmetika.html>; <https://www.translate.ru/>, <https://www.multitran.com/>; Большой Энциклопедический словарь (БЭС) на сайте <http://www.slovopedia.com/>.

В Роспатент 22.01.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- части «NANO» и «MASK» являются многозначными, что не позволяет сделать вывод об определенном значении данного словесного элемента;

- понимание заявленного обозначения «NANOMASK» требует домысливания и рассуждений, что предопределяет фантазийность этого обозначения по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ и, следовательно, его соответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- фантазийное обозначение не может считаться ложным или способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств, следовательно, основания для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- Роспатентом зарегистрированы товарные знаки, построенные по схожему

НаноДерм
NanoDerm



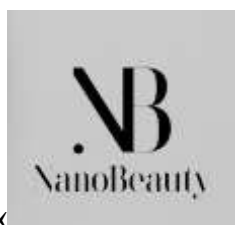
принципу, например: « *ND* » (свидетельство № 390781), «NANO DERM»

(свидетельство № 487810), «NANO WHITE» (международная

регистрация № 1100418), «**Nano Matrix**» (свидетельство № 259186),

«**Nanostyle**» (свидетельство № 660171), «**Nano-Protect**»

(международная регистрация № 823891), «**NANO MESO SOLUTION**»



(свидетельство № 726505), «

N | A | N | O | M | E | T | R | I | C | A®

» (свидетельство № 695416),



«

(свидетельство № 668474),



«

(свидетельство № 667837);

- Роспатентом должен применяться единообразный подход к регистрации товарных знаков, включающих часть/элемент «NANO».

С учетом изложенного выше, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений онлайн словарей в отношении слов «нано...», «mask»;
- (2) копия решения Роспатента от 23.03.2020.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.04.2021, заявителю было указано на выявленные дополнительные основания, отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, а именно несоответствие заявленного обозначения «**NANOMASK**» пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**NANOMAX**» по свидетельству № 614732 (приоритет от 18.04.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Наномакс», Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и со знаком «**NANOMAX**» по

международной регистрации № 985513, зарегистрированным на имя KERAPLUS, S.L. правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Заявителю была предоставлена возможность представить свое мнение в отношении указанных мотивов.

Заявителем 24.05.2021 представлены доводы в отношении новых мотивов, указанных коллегий. Существо доводов сводится к следующему:

- Роспатент при рассмотрении возражений ограничен доводами возражения, при этом сведений о товарных знаках иных лиц возражение не содержало;

- согласно положениям Правил ППС правом дополнительных доводов наделено только лицо, подавшее возражение;

- новые основания, приведенные в протоколе от 07.04.2021, поименованы коллегией как «дополнительные основания», в то время как пункт 45 Правил ППС касается только «оснований, выявленных членами коллегии», иными словами действие нормы распространяется только на те основания, которые уже имелись в оспариваемом решении или в доводах возражения;

- заявленное обозначение «NANOMASK» не является сходным с товарными знаками «NANOMAX» по свидетельству № 614732 и «NANOMAX» по международной регистрации № 985513, поскольку существенно различается смысловое содержание сравниваемых обозначений, обусловленное совокупностью значений входящих в состав слов частей «MASK» и «MAX» (MASK – маскировочное покрытие, маскировочный слой, маска; MAX – максимальный, наибольшее количество), а также фонетическое воспроизведение, поскольку ударение в обоих случаях падает на последний слог;

- визуальное впечатление от сравниваемых слов также различно, поскольку в отличие от заявленного обозначения, противопоставленные товарные знаки выполнены строчными буквами с первой заглавной.

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

С учетом даты (29.12.2018) поступления заявки № 2018758778 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018758778 заявлено словесное обозначение «**NANOMASK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ – *«абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятори; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для*

полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью;

препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для

животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Слово «NANOMASK» в словарных источниках отсутствует. Вместе с тем данное обстоятельство не является безусловным основанием для квалификации обозначения в качестве фантазийного.

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Словарно-справочные источники, в частности, интернет-словарь «LINGVOLIVE» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/>), содержит лексические единицы «NANO» и «MASK», образующие заявленное словесное обозначение:

nano- ['nænə(u)-] прист.; греч.; сокр. n: нано- (образует названия единиц измерения со значением 10⁻⁹);

mask [mɑ:sk] брит./ амер.

сущ.: маска; защитная маска; маска, слепок; личина, маска; маска (участник, участница маскарада или театра масок); *архит.* каменное изображение лица (часто гротескное; помещается на замковом камне арки); лепная голова; голова лисы или собаки; фото светонепроницаемая бумага; косметическая маска;

гл.: надеть или носить маску; закрывать лицо маской; надевать маску, маскировать, скрывать; покрывать для защиты; воен. маскировать; принимать участие в маскараде.

Коллегия проанализировала представленные варианты перевода и пришла к выводу о том, что, несмотря на значительное число вариантов перевода слова «mask», все они синонимичны, то есть имеют сходное смысловое содержание. Обращение к иным словарным источникам подтверждает то обстоятельство, что слово «mask» в качестве существительного имеет значение «покрытия для лица», а в качестве глагола означает «чтобы что-то не заметили» – маскировать, скрывать.

В отношении толкования слова «MASK» в иных значениях, указанных заявителем в возражении, коллегия установила, что они являются контекстными. Так, понимание слова «MASK» в значении «противогаз» имеет место при наличии дополнительного слова «GAS» перед существительным «MASK», либо в тексте соответствующего содержания. Аналогично, толкование рассматриваемого понятия как «фотошаблон» используется в словосочетании «PHOTOENGRAVING MASK» («PHOTOMASK») или тексте соответствующего содержания (см. сведения источника, упомянутого в возражении: <https://translate.academic.ru/mask/xx/ru/>).

Действительно, иные слова могут придавать новый смысловой окрас слову «MASK», однако, в данном случае такие дополнительные слова в заявленном обозначении отсутствуют. При этом, как указано ранее, часть «NANO», хотя и имеет определенное смысловое значение, но не образует со словом «MASK» смысловую единицу с качественно новым пониманием части «MASK», лишь ориентирует потребителя об определенных свойствах «маски».

Основные значения слов «NANO» и «MASK» – «нано» и «маска» – доступны для понимания среднему российскому потребителю в силу практически идентичного их воспроизведения на государственном языке Российской Федерации.

С учетом изложенного восприятие заявленного обозначения сводится к смысловому содержанию слов «нано» и «маска» в их совокупности, то есть «наномаска», где «нано-» – одна миллионная доля миллиметра, то есть очень малый размер.

Следует помнить, что средний российский потребитель часто сталкивается со словами, частью которых является приставка «нано-», присутствие которой указывает на то, что основная часть слова обозначает технологию или предмет, материал, созданный при помощи нанотехнологий. Так, релевантной группе потребителей известно применение наночастиц в косметической продукции (например, крем от загара с наночастицами диоксида титана), средствах для полировки (наноабразивные частицы в средствах для полировки), защитных средствах для обуви с наночастицами и т.д.

Информация источников, указанных в заключении экспертизы (например, <https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/228710-nano-beauty>), содержит сведения об использовании нанотехнологий в косметической промышленности, и эти сведения размещены ранее даты подачи заявки заявителем, что подтверждается при проверке архивных копий страниц данного сайта (<https://web.archive.org/web/20170818124736/https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/228710-nano-beauty>).

Таким образом, довод заявителя о том, рядовому потребителю может быть непонятен смысл обозначения «NANOMASK» является неубедительным.

В рамках анализа соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса коллегией исследован вопрос о том, воспринимается ли обозначение «NANOMASK», означающее «наномаска», как прямо (не через ассоциации) описывающее вид или характеристики товаров, регистрация которых испрашивается заявителем.

Часть «NANO» несет описательную смысловую нагрузку по отношению ко всем товарам испрашиваемого перечня, поскольку применение нанотехнологий, как упомянуто ранее, затрагивает широкий круг товаров.

Часть «MASK» (см. источники, указанные в заключении экспертизы: маска – слой крема, лекарственного состава, наложенный на лицо или шею для лечения, ухода за кожей, см. Большой Энциклопедический словарь (БЭС), Толковый словарь русского языка (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.) на сайте <http://www.slovopedia.com/>) заявленного обозначения с очевидностью называет определенный вид товара, имеющийся в заявленном перечне (*маски косметические*). В связи с указанным заявленное обозначение характеризует эти товары, указывает на их вид, свойство, способ производства (как созданный использованием нанотехнологий, обладающий наночастицами), не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Такие товары заявленного перечня как *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; грим; депиляторы; жиры для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое;*

масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла для бритья; наборы косметические; помада губная; пероксид водорода для косметических целей; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства фитокосметические; тальк туалетный; хна [краситель косметический]; экстракты растительные для косметических целей» являются косметическими продуктами, которыми покрывают кожу, волосы или ногти человека, они предназначены для ухода, гигиены и маскировки различных несовершенств. Для этих товаров заявленное обозначение в целом характеризует их свойства, поскольку ориентирует потребителя относительно наночастиц в составе продуктов, предназначенных для маскировки / покрытия человеческой кожи, волос или ногтей.

Товары «*вата для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей*» являются сопутствующими косметической продукции, могут быть пропитаны косметическими средствами, следовательно, также относятся к товарам, свойства и назначения которых описывается заявленным обозначением.

Свойства и назначение гигиенических (моющих) средств для человека и животных, таких как «дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие» также описываются заявленным обозначением, поскольку назначение этих товаров может быть сформулировано как устранение (скрытие, маскировка) неприятных запахов с помощью средств, производство которых имеет отношение к нанотехнологиям.

Средства, применяемые для ухода за полостью рта (аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; порошки зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены), предназначены для маскировки неприятных запахов или нежелательных визуальных эффектов, следовательно, назначение и свойства этих товаров также описываются заявленным обозначением.

Ароматизирующие вещества и изделия «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии;

одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» используются для маскировки запахов, в связи с чем свойства и назначение этих товаров также описывается заявленным обозначением.

Таким образом, в отношении вышеперечисленных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из частей, указывающих на вид, свойства и назначение товаров, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Что касается таких товаров заявленного перечня как *«баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; кремы для полирования; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; пасты для ремней для заточки бритв; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; продукты для наведения блеска [для полировки]; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях», «препараты для удаления красок; препараты для удаления*

лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины», «средства для придания блеска листьям растений», «вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; воски для кожи; воски обувные; крем для обуви; кремы для кожи; препараты для осветления кожи; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства для ухода за обувью», «вода жавелевая; зола вулканическая для чистки; кора мыльного дерева для стирки; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; мыла для оживления оттенков тканей; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пятновыводители; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; щелок содовый», «изображения переводные декоративные для косметических целей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами», то в силу особенностей применения этих товаров (путем нанесения на различные поверхности), обозначение «NANOMASK» будет являться ложным указанием относительно свойств и назначения товаров.

Для иных товаров, по своей природе не являющихся средствами для нанесения («абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; корунд [абразив]; крокус красный для полирования; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная», «вещества влагопоглощающие

для посудомоечных машин; воск портновский; пеналы для губной помады; свечи массажные для косметических целей»), коллегия усматривает возможность оценки заявленного обозначения как фантазийного.

Следует отметить, что заявитель в своем возражении не приводит доводов и/или примеров в отношении использования им заявленного обозначения для товаров какой-либо родовой группы, в связи с чем у коллегии отсутствуют сведения о действительном восприятии обозначения потребителя.

Поскольку в представленном возражении отсутствуют фактические данные об использовании заявленного обозначения, у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении части товаров 03 класса МКТУ, для которых установлен описательный характер обозначения.

Таким образом, для большей части товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Для остальных товаров 03 класса МКТУ (*абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; корунд [абразив]; крокус красный для полирования; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск портновский; пеналы для губной помады; свечи массажные для косметических целей*) несоответствие обозначения пунктам 1 и 3 не установлено.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 614732 (приоритет от 18.04.2016) представляет собой словесное обозначение «**NANOMAX**» [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«абразивы; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли;*

бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости для чисти стекол, в том числе ветровых, с водоотталкивающим эффектом; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; крем для обуви; крем для обуви водоотталкивающий; кремы для полирования; препараты для полирования; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; растворы для очистки; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 985513 (дата международной регистрации – 04.08.2008) представляет собой словесное обозначение «**NANOMAX**» [2], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана в Российской Федерации данного знака действует в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «champús, acondicionadores y tratamientos para el cabello; preparados medicinales y no medicinales para su uso en el cabello y el cuero cabelludo en forma de champú, acondicionador o tratamiento del cabello; lociones capilares; cosméticos; tratamientos del cabello incluyendo champús y acondicionadores diseñados para su aplicación en una forma nanomolecular; tratamiento de reparación del cabello diseñado para su aplicación en el cabello que utiliza un sistema de tratamiento de reparación del cabello nanomolecular» (*шампунь, кондиционеры и уходовые средства для волос; препараты лекарственные и нелекарственные средства для использования на волосах и коже головы в виде шампуня, кондиционера или уходового средства для волос; лосьоны для волос; косметика; уходовые средства для волос, включая шампуни и кондиционеры, предназначенные для использования в наномолекулярной*

форме; уходовые средства для восстановления волос, предназначенные для нанесения на волосы по наномолекулярной системе ухода, восстановления волос).

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**NANOMASK**» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал следующее.

По фонетическому признаку сходства слова «NANOMASK» и «NANOMAX» имеют тождественное звуко сочетание начальных частей [НА-НО-МА], одинаковое количество слогов, одинаковое ударение, идентичные звуко сочетания в начале слов и сходные звуко сочетания в конце слов [СК] – [КС]. При этом отличие составляет лишь взаимное положение двух последних звуков, что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства.

По визуальному признаку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] также являются сходными в высокой степени, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом большинство букв тождественны. Указание заявителя на использование строчных букв в исполнении противопоставленных регистраций опровергается публикациями официальных бюллетеней.

Что касается смыслового критерия, то формальный подход свидетельствует об отсутствии сравниваемых слов в словарных источниках, что приводит к преобладающей роли фонетического критерия сравнения.

Вместе с тем исследование заявленного обозначения показало возможность его восприятия в качестве описательного по отношению к части заявленных товаров 03 класса МКТУ, относящихся к косметическим, гигиеническим, ароматизирующим средствам и сопутствующей продукции.

Наличие в обоих случаях части «NANO-» обуславливает возможность смыслового ассоциирования сравниваемых слов, как относящихся к нанотехнологиям или продуктам, созданным при их помощи. При этом следует констатировать, что указанная часть занимает начальную большую часть каждого из слов, следовательно, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Что касается довода заявителя о разном смысловом восприятии конечных частей слов «MASK» и «MAX», то коллегия не может согласиться с тем, что эти части

вносят в составы обозначений качественно разные смысловые образы, поскольку в отличие от слова «MASK», очевидно ассоциирующегося с маской или маскировочным свойством продукта, слово «MAX» не вносит в противопоставленные товарные знаки «NANOMAX» дополнительного смыслового содержания, что свидетельствует о его фантазийном характере в целом. В ситуации, когда у одного из сравниваемых обозначений смысловое значение отсутствует, решающим при сравнении словесных обозначений становится фонетический признак сходства.

Иными словами, для части товаров 03 класса МКТУ, для которых установлена фантазийность заявленного обозначения, превалирует фонетический признак сходства. Для иной части товаров, для которых может быть учтено смысловое содержание заявленного обозначения, также превалирует фонетический критерий. При этом сам факт неохраноспособности обозначения для части товаров не позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку сходство неохраняемых элементов во внимание не принимается при вхождении в оба сравниваемые обозначения таковых в качестве элементов. В данном же случае сопоставляемые обозначения в целом производят общее сходное зрительное впечатление и имеют в высокой степени сходное фонетическое воспроизведение, что обуславливает сходство в целом названных средств индивидуализации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются, несмотря на некоторые отличия. При этом степень сходства следует признать высокой по причине установленного сходства обозначений по большинству признаков, приведенных в пункте 42 Правил.

В отношении однородности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2018758778 и противопоставленных регистраций, коллегия установила следующее.

Заявленные товары «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воска,

гуталин для обуви; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода жавелевая; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; наклейки для ногтей; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; составы для

предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для придания блеска листьям растений; средства для ухода за обувью; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый», предназначенные для чистки, стирки, уборки, полировки и ухода за кожаными изделиями, однородны товарам «абразивы; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, с водоотталкивающим эффектом; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; крем для обуви; крем для обуви водоотталкивающий; кремы для полирования; препараты для полирования; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; растворы для очистки; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами», относящимся к тем же родовым группам, имеющимся в перечне регистрации № 614732. Общая родовая принадлежность обуславливает общее назначение, круг потребителей, условия реализации, взаимодополняемость и взаимозаменяемость этих товаров.

С учетом установленной высокой степени сходства заявленного обозначения и товарного знака [1], вывод об однородности части товаров заявленного перечня товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 614732 свидетельствует о наличии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса для названных товаров.

Иные товары 03 класса МКТУ заявленного перечня (амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для

косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни

сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]) однородны товарам «champús, acondicionadores y tratamientos para el cabello; preparados medicinales y no medicinales para su uso en el cabello y el cuero cabelludo en forma de champú, acondicionador o tratamiento del cabello; lociones capilares; cosméticos; tratamientos del cabello incluyendo champús y acondicionadores diseñados para su aplicación en una forma nanomolecular; tratamiento de reparación del cabello diseñado para su aplicación en el cabello que utiliza un sistema de tratamiento de reparación del cabello nanomolecular», поскольку сравниваемые товары относятся к общим родовым группам, имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации.

Высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], наряду с выводом об однородности части товаров заявленного перечня товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 985513, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для этой части товаров.

Таким образом, заявленное обозначение для всех товаров заявленного перечня не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя относительно отсутствия единообразия в подходах к регистрации обозначений, включающих часть «NANO», коллегия поясняет следующее.

Оценка правомерности предоставления правовой охраны перечисленным в возражении товарным знакам (охраноспособность которых оценивается, исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию этих товарных знаков), не может быть произведена в настоящем заключении. Такой анализ является предметом рассмотрения самостоятельных возражений, предусмотренных статьями 1512 и 1513 Кодекса.

При этом ни один из указанных заявителем знаков не содержит указание вида товара в качестве слова, дополняющего часть «NANO». Таким образом, указание

заявителя на то, что обозначения построены по тому же принципу, является необоснованным.

Доводы заявителя относительно неправомерности указания коллегией на новые основания противоречат формулировке пункта 45 Правил ППС, согласно которой выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

В данном случае членами коллегии при рассмотрении спора были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, что отражено в протоколе заседания коллегии от 07.04.2021.

Озвученная в ходе заседания коллегии позиция в отношении неправомерности применения новых оснований для отказа в регистрации товарного знака основана на судебной практике по конкретным делам, не имеющим отношения к рассматриваемому возражению. Более того, упомянутые в ходе заседания коллегии судебные акты касаются вопросов применения положений иного нормативного документа, срок действия которого истек 05.09.2020. Несогласие заявителя с правовой нормой не означает ее неправомерности.

Заявитель не высказал намерений преодолеть мотивы, указанные коллегией, в частности, путем представления письменного согласия правообладателей. Регистрация обозначения, нарушающего положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не отвечает требованиям законности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2021, изменить решение Роспатента от 23.03.2020, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758778 с учетом дополнительных оснований.