

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2016. Данное возражение подано ООО «Мороженое будущего», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712073, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015712073 на регистрацию словесного обозначения «**НАНО**» была подана на имя заявителя 23.04.2015 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712073. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение представляет собой слово «нано», которое имеет определенное семантическое значение (приставка «нано-» указывает на метод получения материалов – нанотехнологии, используемые при изготовлении товаров, которые в настоящее время широко используются в различных областях промышленности; в латыни «нано» означает

«маленький, крошечный»), что исключает фантазийный характер. Кроме того, указано, что слово «НАНО» широко используется различными производителями в качестве указания на качество товаров, а именно свойство «улучшенного продукта», изготовленного с использованием нанотехнологий, улучшающих свойство товаров.

Далее экспертизой приведены подробные сведения о значениях слов «нано» и «нанотехнологий» и даны ссылки на словарные источники и источник из сети Интернет.

Также указано, что приведенные заявителем примеры регистраций, в состав которых входит словесный элемент «НАНО», не снимают оснований, изложенных экспертизой, поскольку данные регистрации произведены в отношении обозначений, в которых слово «НАНО» использовано с другими элементами, придающими обозначениям в целом фантазийный характер.

С учетом изложенного экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, является неохраняемым и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «НАНО» по международной регистрации № 1011381 [1], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации иному лицу («Woodmin, s.r.o.») в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (конвенционный приоритет от 12.12.2008), что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель согласен исключить товары 32 класса МКТУ и ограничить перечень товаров и услуг следующим образом:

30 класс МКТУ – кондитерские изделия замороженные; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; глазурь для изделий из мороженого;

35 класс МКТУ – реклама мороженого; услуги по розничной и оптовой продаже мороженого; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже мороженого; услуги по розничной продаже мороженого по каталогу использованием Интернет-сайтов;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого; услуги кафе-мороженое.

В возражении отмечено, что заявитель и американская компания «Диппин Дотс, Л.Л.К.», являются коммерческими партнерами, имеют тесные производственные связи, поэтому товарный знак «НАНО» часто используется вместе с товарным знаком «Dippindots» (транслитерация буквами русского алфавита Диппиндотс). Слово «DippinDots» является трудно произносимым для российского потребителя. Поэтому для использования в России заявитель придумал фантазийное слово «НАНО», при создании которого исходил из того, что слово «нано» опосредованно указывает на размер шариков мороженого, которые очень маленькие, будто россыпь разноцветных «нано частиц».

Также указано, что «нано» - это одна из приставок, используемых в Международной системе единиц (СИ) для образования наименований и обозначений десятичных дольных единиц – 10^{-9} часть объекта. Чаще всего данная приставка используется для измерения емкости (нанофарад), времени (наносекунда), или расстояния (нанометр). Слово «нано» не указывает напрямую на размер мороженого, поскольку единого установленного и принятого размера для шариков мороженого не существует, и шарики мороженого не имеют объем в системе СИ.

Слово «нано» само по себе обладает различительной способностью по отношению к заявленным товарам и услугам. В природе отсутствует такое свойство товаров как «НАНО», поэтому заявленное обозначение не может считаться не обладающим различительной способностью и указывающим на свойства товаров.

Семантический смысл слова «НАНО» по отношению к заявленным товарам является фантазийным, вызывающим опосредованные ассоциации в сознании потребителей. Толкование смыслового значения заявленного обозначения у каждого

конкретного потребителя будет совершенно разным, и связанным только с индивидуальными особенностями конкретного человека, которые зависят от образования, жизненного опыта и общего культурного уровня конкретного потребителя.

Далее в возражении приведены подробные сведения по использованию заявленного обозначения совместно с товарным знаком и технологией производства мороженого «Dippin Dots», вследствие чего заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность. Обращено внимание на наличие у заявителя исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки

(свидетельства № 563883 (), № 564063 (), № 564062 ()). Кроме того, в настоящий момент принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2014702352 (НАНОМОРОЖЕНОЕ).

Кроме того, приведены примеры из практики регистрации товарных знаков, касающиеся обозначений, содержащих элемент «НАНО» (24 примера, среди которых – НАНОМАГ, Нано ТВ, НАНОСФЕРА, НаноВатт, Нано-Финанс и т.д.).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы [2], в том числе, распечатки из сети Интернет, контракты, лицензионное соглашение, таможенные декларации на иностранном языке, распечатки зарегистрированных товарных знаков и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2016, от заявителя поступили документы [3], касающиеся рекламы в сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (23.04.2015) заявки № 2015712073 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**НАНО**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и словарно-справочной литературы показал, что слово «НАНО» является лексической единицей русского языка и означает: (от греч. *nanos* – карлик) приставка для образования наименования дольных единиц, равных одной миллиардной доле исходных единиц (например, $1 \text{ нм} = 10^{-9} \text{ м}$).

С учетом приведенных семантических значений словесного элемента «нано» коллегия полагает, что применительно к заявленным товарам и услугам возникновение у среднего российского потребителя предположения, что мороженое

может иметь размер 10^{-9} м, нереально. Следовательно, заявленное обозначение само по себе является фантазийным и не может прямо характеризовать ни товары, ни услуги.

При этом следует учесть, что согласно сведениям, имеющимся в материалах дела [1-3], производителем продукции, позиционируемой на рынке как наномороженое (^{НАНОМОРОЖЕНОЕ} , Мороженое Будущего ,  , НАНО МОРОЖЕНОЕ), выступает компания «Dippin' Dots L.L.C.», США. Вместе с тем, коллегия отмечает, что сама американская компания не использует обозначение «НАНО», данное слово применяется на территории Российской Федерации только компанией, которой согласно материалам [1] было предоставлено право законно осуществлять поставку и реализацию мороженого «Dippin' Dots», а также предоставлена рецептура, образцы и вся документация для регистрации и сертификации данной продукции.

Относительно довода экспертизы о том, что слово «НАНО» широко используется различными производителями в качестве указания на качество товаров, коллегия отмечает, что экспертизой не приведено ни одной ссылки в доказательство данной позиции. Источников, которые могли бы свидетельствовать об использовании рассматриваемого слова каким-либо лицом в отношении заявленных товаров и услуг (помимо заявителя), коллегией выявлено не было.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение обладает достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности заявителя по производству и реализации мороженого, в связи с чем его следует признать соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то исключение заявителем товаров 32 класса МКТУ из заявленного перечня позволяет снять данное основание, в связи с чем анализ сходства не проводился.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара 30 класса МКТУ: «кондитерские

изделия замороженные; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; глазурь для изделий из мороженого»; услуг 35 класса МКТУ: «реклама мороженого; услуги по розничной и оптовой продаже мороженого; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже мороженого; услуги по розничной продаже мороженого по каталогу использованием Интернет-сайтов»; и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого; услуги кафе-мороженое».

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2016, отменить решение Роспатента от 28.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015712073.