

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 23.03.2016. 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 № 2014702352, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014702352 на регистрацию словесного обозначения «^{НАНОМОРОЖЕНОЕ}» была подана на имя заявителя 29.01.2014 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702352. 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 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение включает в свой состав элементы «нано» (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») и «мороженое» (замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными добавками), в связи с чем для части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 и 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью в целом, поскольку указывает на вид и свойства (способ производства) товаров и связанных с ними услуг. Для остальной части товаров 29 и 30 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы также отмечено, что представленные заявителем материалы [1], касающиеся использования заявленного обозначения совместно с товарным знаком «Dippin Dots», зарегистрированным на имя американской компании «Диппин Дотс Л.Л.К.», не позволяют установить фактический объем производства, продаж, расходов на рекламу, и, как следствие, узнаваемость обозначения среди потребителей.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель согласен ограничить перечень товаров и услуг следующим образом:

29 класс МКТУ - молочные продукты; напитки молочные с преобладанием молока; коктейли молочные;

30 класс МКТУ – кондитерские изделия замороженные; мороженое; порошки для мороженого; сорбет (мороженое); йогурт замороженный; вещества связующие для мороженого; глазурь для изделий из мороженого;

32 класс МКТУ – напитки на основе молочной сыворотки;

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

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого, молочных напитков; предоставление продуктов питания в молочных барах, кафе-мороженое; услуги молочных баров; услуги кафе-мороженое.

В возражении также отмечено, 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.

Также указано, что «нано», являясь сильным элементом в сложном слове, само по себе обладает различительной способностью по отношению к заявленным товаром и услугам, и несет на себе основную семантическую нагрузку в слове.

Несмотря на то, что каждая из составных частей сложного слова имеет свое значение, при объединении их в единое целое, заявленное обозначение приобретает новое фантазийное семантическое значение и утрачивает какое-либо определенное значение. Заявленное обозначение воспринимается потребителями как единое фантазийное слово «НАНОМОРОЖЕНОЕ». При этом, данное слово не является устойчивым сочетанием в русском языке в отношении каких-либо товаров или услуг, никем и никогда не ранее не употреблялась.

Очевидно, что заявленное обозначение «НАНОМОРОЖЕНОЕ» само по себе не создает никакого представления о качестве товара, а также о его изготовителе или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности. В отношении уточненного перечня товаров и услуг отсутствуют основания полагать, что регистрация заявленного обозначения может ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и / или предоставляемых услуг.

Далее в возражении приведены подробные сведения по использованию заявленного обозначения совместно с товарным знаком и технологией производства

мороженого «Dippin Dots». Обращено внимание на наличие у заявителя исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки (свидетельства № 563883, № 564063, № 564062).

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 20.06.2016, от заявителя поступили документы [3], касающиеся рекламы в сети Интернет.

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

С учетом даты подачи (29.01.2014) заявки № 2014702352 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 3 статьи 1483 Кодекса 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «^{НАНОМОРОЖЕНОЕ}» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и словарно-справочной литературы показал, что слово «НАНОМОРОЖЕНОЕ» не является лексической единицей русского языка, что свидетельствует о его фантазийности.

Что касается возможности разделения рассматриваемого словесного элемента

на части: «НАНО-» и «-МОРОЖЕНОЕ», следует обратить внимание на следующее. Действительно, слово «мороженое» представляет собой наименование конкретного вида товара (мороженое - ср. замороженное сладкое кушанье из сливок, сока ягод и т.п. с сахаром, Толковый словарь Д.Н. Ушакова), однако часть «нано-» 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 приставки «нано-» образуется понятие, смысл которого не ясен применительно к заявленным товарам и услугам в силу нереальности возникновения у среднего российского потребителя предположения, что мороженое может иметь размер 10^{-9} м .

В этой связи коллегия полагает, что два словесных элемента заявленного обозначения образуют слово, имеющее качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельного слова «мороженое», 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} ,  , ), выступает компания «Dippin' Dots L.L.C.», США. Вместе с тем, коллегия отмечает, что сама американская компания не использует обозначение «НАНОМОРОЖЕНОЕ», данное словосочетание 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.

Таким образом, несмотря на то, что слово «мороженое» является указанием на вид товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение в целом (^{НАНОМОРОЖЕНОЕ}) 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.

Поскольку заявленное обозначение обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции в отношении товаров и услуг, относящихся к мороженому, то отсутствуют основания и для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что при корректировке первоначального перечня заявителем были удалены из него товары и услуги, не относящиеся к мороженому (например, масла и жиры пищевые, конфеты, смузи, офисная служба и т.д.). Однако, в перечне осталась часть товаров и услуг, не относящихся к мороженому (например, молочные продукты, коктейли молочные, напитки на основе молочной сыворотки и т.д.). При наличии в составе заявленного обозначения словесного элемента «мороженое» данные товары и услуги подлежат исключению.

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; вещества связующие для мороженого; глазурь для изделий из мороженого»; услуг 35 класса МКТУ: «реклама мороженого; услуги по розничной, оптовой продаже мороженого, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже мороженого, услуги по развозной продаже мороженого; услуги розничной продажи мороженого по каталогу с использованием Интернет-сайтов»; и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению мороженым; услуги по предоставлению мороженого; предоставление продуктов питания в кафе-мороженое; кафе-мороженое».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2016, отменить решение Роспатента от 26.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702352.