

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.01.2012, поданное по поручению фирмы «RUUD LIGHTING, INC.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026918.

Международная регистрация №1026918 знака «NANOOPTIC» произведена Международным Бюро ВОИС 30.12.2009 на имя заявителя – Ruud Lighting, Inc. 9201 Washington Avenue Racine, WI 53406 (États-Unis), в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Знак «NANOOPTIC» по международной регистрации №1026918 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 12.10.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026918 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «NANOOPTIC» представляет собой термин, характерный для определенной области науки и техники. Входящие в состав словесного элемента «NANOOPTIC» (англ. написание –

NANOOPTICS или NANO-OPTIS) части «NANO» и «OPTIC» указывают на определенную область деятельности – нанооптику (раздел оптической физики).

Нанооптика, в свою очередь, включает в себя нанофотонику – область науки, связанную с изучением оптических явлений нанометровых размеров и с практическим применением оптических наноструктурированных материалов и функциональных устройств на их основе.

В области внимания нанофотоники находится, в том числе, разработка высокоинтегрированных компонентов оптических коммуникаций с применением технологий нанооптики и нанопроизводства. Среди таких компонентов могут быть и светодиоды, которые широко применяются современными компаниями в производстве осветительных приборов, в том числе для городского освещения.

Экспертиза утверждает, что данное обозначение должно беспрепятственно использоваться специалистами в данной области и не может быть объектом исключительного права одного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.01.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в рассматриваемом случае деление слова на «NANO» и «OPTIC» не должно производиться, т.к. обозначение «NANOOPTIC» будет восприниматься потребителем как единое целое и имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам;

- указанные в перечне знака товары (электрические осветительные принадлежности, использующие светодиоды, а именно: зональные светильники, навесные светильники, светофоры, парковочные фонари, настенные фонари и фонари для пешеходных дорожек) используются для внешнего освещения и не являются товарами широкого потребления, для узкого круга потребителей данного товара обозначение «NANOOPTIC» не воспринимается в качестве термина;

- очевидно, что «NANO» не может рассматриваться как термин из области деятельности заявителя, поскольку ни один товар из заявленного перечня товаров не

может быть размером «порядка 10 в -9м», размер заявленных товаров не менее 10-60 см;

- обозначение «NANOOPTIC» воспринимается как изобретенное и не имеющего четко определенного семантического значения в связи с товарами, указанными в перечне 11 класса МКТУ, более того, не удалось обнаружить ни одного факта использования обозначения «NANOOPTIC» в связи с аналогичными товарами, производимыми другими предприятиями;

- знак «NANOOPTIC» был признан охраноспособным в англоязычных странах: США, Австралии, Канаде.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1026918 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о серии светодиодных светильников «СКАТ»;
- сведения о регистрациях знака «NANOOPTIC» в США, Канаде, Австралии.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.12.2009) международной регистрации №1026918 знака «NANOOPTIC» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак «NANOOPTIC» по международной регистрации №1026918 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Слово «NANOOPTIC» (от английского NANOOPTICS (NANO-OPTICS)) представляет собой название конкретной области науки - «нанооптика». Согласно словарно-справочным данным, «нанооптика» - это раздел оптики и нанотехнологии, в котором используется свет локализованный в пространстве много меньшем длины волны (λ), или объеме много меньшем λ^3 , см. например, <http://ru.wikipedia.org>.

Одним из разделов «нанооптики» является «нанофотоника» - область науки, возникшая на стыке оптики, лазерной физики, материаловедения, физической химии, физики и химии твердого тела. Предметом изучения «нанофотоники» является распространение, преобразование, испускание и поглощение оптического излучения в наноструктурах, с целью использования особенностей процессов взаимодействия излучения с веществом при таких масштабах для создания различных функциональных устройств: от систем связи и преобразования информации до биосенсоров и биочипов, см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/nanotechnology/343/нанофотоника>. Как следует из данной научной статьи, «нанофотонные системы» имеют самые широкие перспективы применения, например, при производстве светодиодов, т.е. товаров, указанных в заявленном перечне 11 класса МКТУ.

В этой связи представляется необоснованным довод заявителя о том, что словесный элемент «NANOOPTIC» является фантазийным для заявленных товаров 11 класса МКТУ «electrical lighting fixtures using LEDs» (Электрическое освещение с использованием светодиодов).

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что обозначение «NANOOPTIC» является термином, характерным для области деятельности заявителя, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в соответствии с положениями действующего законодательства.

Заявителем также не представлено каких-либо документов, позволяющих сделать вывод о приобретении различительной способности обозначением «NANOOPTIC» до даты международной регистрации, вследствие чего оно могло бы ассоциироваться с товарами заявителя по рассматриваемой заявке.

Представленные заявителем сведения о предоставлении правовой охраны знаку «NANOOPTIC» в ряде англоязычных государств также не могут служить основанием для вывода об его охраноспособности на территории Российской Федерации, поскольку решение по данным знакам принималось с учетом конкретных материалов дела и законодательства этих государств.

В этой связи можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 12.10.2011.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2012, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2011.