

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 10.10.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601230, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКА-СКАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 601230 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.01.2017 по заявке № 2015712298 с приоритетом от 24.04.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКА-Контроль», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы измерительные, а именно прибор для измерения содержания ферритной фазы (ферритометры и комплектующие к ним)»*.

Оспариваемый товарный знак «МФ-51НЦ» представляет собой буквенно-цифровое сочетание, выполненное стандартным жирным шрифтом в одну строку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2018, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 601230 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- заинтересованность в подаче возражения основана на том, что лицо, подавшее возражение, с 2011 г. является производителем приборов с обозначением «МФ-51НЦ», осуществляет их введение в коммерческий оборот с этого же периода;

- в настоящее время между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует спор в отношении обозначения «МФ-51НЦ», а деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным перечне свидетельства № 601230;

- обозначение «МФ-51НЦ» представляет собой сочетание только согласных букв и цифр, не позволяющих признать наличие словесного характера у рассматриваемого обозначения, что относит данное обозначение к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- в сети Интернет на сайте <http://sokrasheniya.academic.ru> на 6 листах обнаруживаются результаты расшифровки сокращения «МФ» («мой футбол», «медианная фильтрация», «мир фантастики» и так далее);

- при поиске сокращения «НЦ» также обнаруживается значительное количество расшифровок данного буквосочетания («напрягающий цемент», «нитроцеллюлоза», «научный центр»);

- сочетание цифр «51» также не имеет смыслового значения с точки зрения русского языка, может обозначать что угодно: порядковый номер, количество чего-нибудь, не обладает различительной способностью;

- одновременно, обозначение «МФ-51НЦ» является сокращением от словосочетания «магнитный ферритометр», обозначающего товар 09 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана;

- словосочетание «магнитный ферритометр», в том числе в сокращенном варианте «МФ», встречается в предложениях к продаже в сети Интернет (http://elnk-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=5354650675163975513;
<https://www.geo-ndt.ru/catalog-105-ferritometri.htm>; <http://www.aka-scan.ru/index.php?id=6&s=17>; <http://t-ndt.ru/katalog/magnitnyj-kontrol/ferritometryi-id-77/>;
<http://www.freepatent.ru/patents/2458339>; <http://www.ndt-innovations.ru/katalog/magnitnyj-metod/ferritometr/ferritometr-mf-51nts/>);

- для переносных магнитных ферритометров в 1992 году утвержден и введен в действие специальный ГОСТ 26364-90 «Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия», в описании которого указано, что «стандарт распространяется на переносные магнитные ферритометры, предназначенные для измерений содержания ферритной фазы при литье, в металле, наплавленном сварочными (наплавочными) материалами, в сварных швах и наплавках из коррозионно-стойких хромоникелевых материалов»;

- оспариваемый товарный знак «МФ-51НЦ» не является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в оспариваемой регистрации товарам 09 класса МКТУ – *«приборы измерительные, а именно прибор для измерения содержания ферритной фазы (ферритометры и комплектующие к ним)»*;

- элемент «МФ» занимает доминирующее положение в оспариваемом обозначении, воспроизводит родовое и видовое наименование конкретных товаров – «магнитный ферритометр»;

- правообладатель в своем заявлении, поступившем 29.09.2016, также прямо указывает, что обозначение «МФ-51НЦ» было составлено из букв и цифр: «магнитный ферритометр 51 (группировка товаров, к которым относятся ферритометры, принятая в организации), накладной цифровой»;

- обозначение «МФ-51НЦ» характеризует товары 09 класса МКТУ, указывая на их вид («магнитный ферритометр»), предоставление ему правовой охраны не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- при наборе в поисковой строке системы «Яндекс» буквенного сочетания «МФ» в сочетании со словосочетанием «магнитный ферритометр» («МФ магнитный ферритометр») обнаружены приборы – магнитные ферритометры различных производителей, в частности, лица, подавшего возражение (http://elink-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=5355011872290000091, <https://www.geo-ndt.ru/pribor-254-ferritometr-mf-51nc.htm>, <http://www.aka-control.ru/index.php&Device=MF-51NC&Page=Products>);

- правообладателем не доказано, что обозначение «МФ-51НЦ» приобрело различительную способность в результате его использования именно им (ООО «АКА-Контроль», ОГРН 1057747071315);

- на момент подачи правообладателем заявки в 2015 г. на регистрацию спорного товарного знака производителями магнитного ферритометра с обозначением «МФ-51НЦ» являлись несколько конкурирующих компаний, включая ООО «АКА-СКАН»;

- ООО «АКА-СКАН» выпускало приборы «МФ-51НЦ» с 2011 года, что не отрицается правообладателем и подтверждено доказательствами, приложенными к возражению;

- также производителем магнитного ферритометра с обозначением «МФ-51НЦ» являлись ООО «ТРИАДА», ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), НИИИН совместно с НИИХимМаш (использовалось сходное наименование прибора «МФ-10Ф»);

- невозможно однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оспариваемое обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь именно в связи с деятельностью правообладателя, поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже существовали иные лица,

осуществляющие производство и реализацию ферритометров с маркировкой «МФ-51НЦ», кроме правообладателя;

- юридической взаимосвязи между правообладателем и ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), а также ООО «ТРИАДА» нет;

- производство и реализация магнитного ферритометра «МФ-51НЦ» лицом, подавшим возражение, подтверждается многочисленными документами – лицензиями, свидетельствами, товарными накладными, договорами, письмами контрагентов, рекламными материалами;

- ООО «АКА-СКАН» с момента регистрации в 2011 г. и в течение 5 лет до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 601230 являлось производителем магнитных ферритометров «МФ-51НЦ» и комплектующих к нему, осуществляло действия по активному продвижению производимой продукции;

- вся производимая ООО «АКА-СКАН» продукция выпускается на протяжении длительного времени, сертифицирована и изготавливается строго под зарегистрированным товарным знаком, соответствующим фирменному наименованию «АКА-СКАН», дополняющим наименование прибора «МФ-51НЦ»;

- магнитный ферритометр «МФ-51НЦ» предназначен для измерения содержания ферритной фазы в металле сварных швов, в наплавленных антикоррозионных покрытиях, заготовках, в деталях и готовых изделиях из коррозионно-стойких нержавеющей хромоникелевых сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса, к данному прибору был подготовлен и отпечатан паспорт изделия, а также разработана и произведена фирменная сумка с логотипом «AKASCAN»;

- на изготовление и ремонт средств измерений в 2011 году была получена лицензия производителя № 007797-ИР от 05.08.2011, магнитные ферритометры «МФ-51НЦ» производства ООО «АКА-СКАН» в 2011 – 2012 и 2015 гг. успешно прошли испытания и проверку;

- производимый уже более 7 лет прибор ООО «АКА-СКАН» приобрел известность и различительную способность задолго до подачи ООО «АКА-Контроль» заявки № 2015712298 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 601230;

- ООО «АКА-СКАН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вводило в гражданский оборот магнитные ферритометры «МФ-51НЦ» и осуществляло их поставку различным лицам, расположенным в разных регионах Российской Федерации;

- выпуск ООО «АКА-Контроль» прибора в более ранние сроки, чем ООО «АКА-СКАН», не имеет правового значения, так как производство прибора «МФ-51НЦ» осуществлялось лицом, подавшим возражение, более 5 лет до подачи заявки № 2015712298;

- с 2011 года лицо, подавшее возражение, является участником различных специализированных выставок производителей: 2012 г. – выставка «Неразрушающий контроль и техническая диагностика», Москва (28.02.2012 – 01.03.2012); 2014 г. – семинар ООО «ЕЦНК» «Большой тест-драйв по НК», Санкт-Петербург (ноябрь 2014 г.); 2015 г. – выставка «Дефектоскопия/НДТ Санкт-Петербург», Санкт-Петербург (08.09.2015 – 10.09.2015), семинар ООО «ЕЦНК» (ноябрь 2015 г.);

- мотивом регистрации товарного знака по свидетельству № 601230 правообладателем является создание препятствий в хозяйственной деятельности ООО «АКА-СКАН» как конкурирующей организации;

- Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам подтверждено, что лицо, подавшее возражение, использовало с 2011 г. обозначения «ИД-91М» и «МТ-2007» в производимой продукции и что мотивом для регистрации спорных товарных знаков является создание препятствий в хозяйственной деятельности ООО «АКА-СКАН» как конкурирующей организации; данный вывод в полной мере справедлив и объективен для ситуации по оспариваемому товарному знаку;

- подтверждением недобросовестных действий со стороны правообладателя служат многочисленные судебные акты;

- в ответе на уведомление экспертизы, поступившем 29.09.2016, правообладатель неоднократно делал не совсем точные выводы на основании представленных документов, в частности:

а) правообладатель приобрел статус юридического лица 23.05.2005, поэтому нет оснований утверждать об участии правообладателя в истории введения в хозяйственный оборот магнитного толщиномера «МФ-51НЦ» с 2003 года;

б) иное предприятие (ООО «АКА-Контроль», ОГРН 1037700159837), указанное в ответе правообладателя, поступившем 29.09.2016, и правообладатель не имеют какие-либо взаимосвязанные права (не сливались, не присоединялись и не реорганизовывались взаимно каким-либо образом);

в) приложенная к ответу на уведомление экспертизы распечатка с сайта НПЦ НК «Кропус», датированная 2005 г., касается выставки, проходившей 15-17 марта 2005 г., в которой правообладатель не мог участвовать в силу создания 23.05.2005;

г) правообладатель самостоятельно не производил прибор, маркированный обозначением «МФ-51НЦ», реализовывал приборы иного производителя (ООО «АКА-Контроль», ОГРН 1037700159837);

- в действиях ООО «АКА-Контроль» имеются признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 и главы 2.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и злоупотребления правом, указанные в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601230 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 601230;

(2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «АКА-СКАН»;

(3) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315);

(4) распечатка результатов поиска значения сокращений «МФ» (<http://sokrasheniva.academic.ru/2378>) и «НЦ» (<http://sokrasheniva.academic.ru/21565>);

(5) распечатки из сети Интернет – результаты поиска в системе «Яндекс» по запросам «магнитный ферритометр», «МФ магнитный ферритометр»;

(6) распечатки из сети Интернет: http://elink-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=535501187229000...;

<https://www.geo-ndt.ru/catalog-105-ferritometri.htm>; <http://www.aka-scan.ru/index.php?id=6&s=17>;

<http://t-ndt.ru/katalog/magnitnyj-kontrol/ferritometryi-id-77/>;

<http://www.freepatent.ru/patents/2458339>; <http://www.ndt-innovations.ru/katalog/magnitnyj-metod/ferritometr/ferritometr-mf-51...>;

http://elink-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=5355011872290000091;

<https://www.geo-ndt.ru/pribor-254-ferritometr-mf-51nc.htm>; <http://www.aka-control.ru/index.php?Device=MF-51NC&Page=Products>;

(7) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837);

(8) копия свидетельства на товарный знак № 469465;

(9) распечатка сведений о доменном имени «aka-scan.ru»;

(10) копия лицензии № 007797-ИР от 05.08.2011;

(11) копия договора от 10.02.2014 № 91/4201 на метрологические работы (услуги), копия акта к договору;

(12) копия свидетельства об утверждении типа средств измерений RU.C.31.058.A № 56157;

(13) копии товарных накладных от 10.12.2012, 13.02.2012, 27.05.2013, 16.10.2013, 24.04.2013, 03.12.2014, 25.08.2014, 16.04.2014. 26.01.2015, 31.03.2015;

(14) копии писем от 22.03.2013, 19.02.2013, 18.01.2017, 06.08.2014, 10.01.2017, 11.01.2017;

(15) копии каталогов ООО «АКА-СКАН» за 2012, 2013, 2014 гг. и копии товарных накладных об их отгрузке;

(16) копии договоров, счетов-фактур об участии в выставках и семинарах;

(17) копии страниц издания «Индустрия», № 6 (88), 2014 г.;

(18) копия досудебной претензии от 16.11.2016;

(19) копия письма УФАС по г. Москве от 05.10.2016;

(20) копия постановления от 07.03.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела;

(21) распечатка сведений о заявке № 2014719551 на товарный знак «ИД-91М»;

(22) распечатка сведений о товарном знаке «МТ2007» по свидетельству № 601231;

(23) копии решений Роспатента от 19.09.2017, 29.01.2018;

(24) распечатки решений Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2018 по делу № СИП-759/2017, от 14.08.2018 по делу № СИП-195/2018;

(25) распечатка решения Арбитражного суда Красноярского края от 06.02.2018 по делу № А33-22086/2017;

(26) распечатки постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 по делу № А40-254281/16 и Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2018 по делу № А40-254281/16;

(27) распечатки с сайта www.nalog.ru;

(28) копии писем/заявлений Г.А. Дидина от 22.05.2017, от 16.08.2017;

(29) копия письма ООО «Полесье» от 03.06.2013;

(30) копия сертификата RU.C.34.003.A № 8425 от 02.08.2000;

(31) копия письма Росстандарта от 07.05.2015 № 120-69/1821;

(32) копия претензии правообладателя;

(33) распечатка из сети Интернет – <http://www.aka-control.ru/index.php?Page=Products&Device=MF-51NC>;

(34) копия письма правообладателя от 08.08.2016;

(35) копии товарных накладных от 15.05.2012, 14.10.2015;

(36) копия письма ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» от 02.09.2014.

Корреспонденцией, поступившей 07.12.2018, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы:

(37) копия решения ФАС России от 30.11.2018 по делу № 1-14-898/77-18;

(38) копия протокола осмотра доказательств – информации, размещенной в сети Интернет.

Правообладатель 17.12.2018 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель начал вводить в гражданский оборот товары, маркированные оспариваемым товарным знаком «МФ-51НЦ», с мая 2005 года, то есть за 6 лет до того, как было учреждено лицо, подавшее возражение;

- в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства правообладатель представил доказательства, подтверждающие приобретение оспариваемым обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя;

- ферритометры «МФ-51НЦ» используются на предприятиях атомной промышленности, должны быть сертифицированы (внесены в государственный реестр средств измерений);

- ферритометры лица, подавшего возражение, внесены в государственный реестр средств измерений только 22.07.2014;

- использование лицом, подавшим возражение, оспариваемого обозначения в течение 9 месяцев до даты приоритета оспариваемой регистрации не могло

опорочить различительную способность обозначения «МФ-51НЦ», приобретенную благодаря деятельности правообладателя;

- доказательств того, что обозначение «МФ-51НЦ» на дату приоритета (24.04.2015) вошло во всеобщее употребление, с возражением не представлено;

- лицо, подавшее возражение, стало использовать обозначение «МФ-51НЦ» для ферритометров только потому, что это обозначение уже приобрело различительную способность как средство индивидуализации ферритометров правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2018.

Корреспонденцией, поступившей 14.01.2019, лицо, подавшее возражение, представило пояснения, в которых возражало против доводов отзыва, повторив позицию, изложенную в возражении.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.01.2019, правообладателем представлено дополнение к отзыву, в котором отмечено следующее:

- в возражении приведено множество сведений, многие из которых не имеют отношения к рассматриваемому в рамках возражения вопросу;

- доводы возражения противоречат один другому, не представляют собой цельную и однозначную позицию;

- в период делопроизводства по заявке № 2015712298 Роспатентом была предоставлена правовая охрана рассматриваемому обозначению «МФ-51НЦ»;

- поскольку в возражении не доказано, что обозначение «МФ-51НЦ» не обладало различительной способностью, то правовая охрана оспариваемого товарного знака должна быть сохранена;

- с доводом возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание только согласных букв и цифр, не имеет словесного характера,

правообладатель соглашается с оговоркой, что данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования правообладателем;

- довод о том, что обозначение «МФ-51НЦ» воспроизводит родовое и видовое наименование товара «магнитный ферритометр», в возражении не доказан ввиду отсутствия ссылок на соответствующие справочные материалы;

- сочетание букв «МФ» может иметь и иные расшифровки, не являясь наименованием прибора;

- выпуск приборов «МФ-51НЦ» правообладателем ранее начала деятельности лица, подавшего возражение, имеет принципиальное значение, поскольку с 2005 г. по 2011 г. только одно лицо (правообладатель) вводило в гражданский оборот приборы «МФ-51НЦ»;

- к концу 2011 года различительная способность оспариваемым обозначением уже была приобретена благодаря деятельности правообладателя, не могла исчезнуть в связи с деятельностью лица, подавшего возражение;

- ныне существующее ООО «АКА-Контроль» осуществляло первую продажу приборов под обозначением «МФ-51НЦ», впервые вводило эти товары в хозяйственный оборот, следовательно, является лицом, использовавшим обозначение «МФ-51НЦ»;

- довод возражения о том, что обозначение «МФ-51НЦ» приобрело различительную способность именно в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, противоречит иным доводам возражения и является недоказанным;

- вопросы квалификации действий хозяйствующих субъектов как недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- доказательств того, что обозначение «МФ-51НЦ» является общепринятым сокращением, не представлено;

- ферритометры «МФ-51НЦ» предназначены для измерения содержания ферритной фазы в сталях аустенитного типа и применяются в области госрегулирования – на предприятиях атомной промышленности;

- в государственный реестр средств измерений внесены ферритометры «МФ-51НЦ» только двух производителей: ООО «АКА-Контроль» (август 2000 г.) и ООО «АКА-СКАН» (июль 2014 г.);

- то, что ферритометры «МФ-51НЦ» производило другое ООО «АКА-Контроль» не имеет никакого значения, поскольку ассоциации потребителя связаны с наименованием фирмы, а не с ИНН, ОГРН или юридическим адресом, директором обоих ООО «АКА-Контроль» был/является Арбузов С.О.

Правообладателем 21.01.2019 представлены следующие материалы:

(39) распечатки сведений из государственного реестра средств измерений;

(40) копия письма Росстандарта от 03.06.2015 № 120-2/2210.

Лицом, подавшим возражение, 21.01.2019 представлены следующие материалы:

(41) распечатка резолютивной части постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019 по делу № СИП-195/2018.

Кроме того, материалы заявки № 2015712298 содержат следующие представленные правообладателем 29.09.2016 в ответ на уведомление экспертизы материалы:

(42) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837);

(43) копия паспорта на изделие «Ферритометр МФ-51НЦ», 1999 г.;

(44) копия сертификата об утверждении типа средств измерений RU.C.34.003.A № 8425 от 02.08.2000;

(45) описание приборов «Ферритометры магнитные МФ-51НЦ»;

(46) копия технических условий, утвержденных 20.04.2000, на ферритометр магнитный МФ-51НЦ;

(47) копии протоколов испытаний;

(48) копия руководства по эксплуатации прибора от 20.04.2000;

(49) копия свидетельства о поверке прибора от 24.01.2003;

(50) распечатка с сайта www.kropus.ru о выставке, проходившей 15-17 марта 2005 г.;

(51) копия договора № 02 от 24.05.2005 и акта к нему о передаче исключительных прав на производство прибора и передаче технической документации;

(52) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315);

(53) копия лицензии № 003199-ИР от 12.09.2006 с приложением;

(54) сведения об отгрузке продукции;

(55) копии счетов от 31.10.2005, 25.05.2006, 27.06.2006, 15.08.2006, 15.02.2007, 03.07.2008, 27.01.2009, 03.04.2009, 01.07.2009, 20.11.2009;

(56) копии товарных (транспортных) накладных от 05.07.2006, 14.11.2006, 19.07.2007, 13.08.2008, 18.02.2009, 16.06.2009, 08.09.2009, 08.09.2009, 28.10.2009, 28.01.2010, 11.05.2011, 13.04.2012, 21.08.2012, 10.10.2012, 27.11.2015, 22.11.2012, 05.12.2012, 11.03.2015, 10.06.2015, 16.07.2015, 22.01.2016, 08.04.2016, 09.06.2016, 16.06.2016;

(57) копии писем ООО «АКА-Контроль», 2007, 2008, 2009, 2015 гг.;

(58) копии страниц печатного издания «Неразрушающие методы контроля», И.Н. Каневский, Е.Н. Сальникова, 2007 г.;

(59) распечатка статьи «Разработка и исследование технологии наплавки однослойного антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов АЭС»;

(60) копии писем, 2008 г., 2009 г., 2013 г.;

(61) копии договоров поставки, 2008 г., 2012 г., 2015 г.;

- (62) копии актов выполненных работ, счетов-фактур;
- (63) копия публикации «Обзор инноваций и научно-технических разработок», 2009 г.;
- (64) копия приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2011 № 217;
- (65) распечатка Руководящего документа эксплуатирующей организации, введенного в действие 01.06.2011;
- (66) копии страниц Сборника промышленных каталогов «Приборы и средства автоматизации», 2011 г.;
- (67) выдержка из автореферата диссертации, 2011 г.;
- (68) статья из издания «Нафтогазова енергетика. 2012. № 1(17)» без перевода на русский язык;
- (69) копия каталога форума «Точные измерения – основа качества и безопасности», 2012 г.;
- (70) распечатка из сети Интернет с сайта <http://biochemical.com.ua>;
- (71) копия каталога выставки «Дефектоскопия 2013»;
- (72) каталог «АКА-Контроль»;
- (73) копии договоров оказания услуг, 2015 г.;
- (74) распечатка из сети Интернет с сайта <https://xpir.ru>;
- (75) копия письма Росстандарта от 03.06.2015 № 120-2/2210;
- (76) распечатка из сети Интернет с сайта <http://narfu.ru>;
- (77) распечатка решений Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2011 по делу № А40-39301/11, от 20.03.2012 по делу № А40-100561/11, от 12.12.2011 по делу № А40-99643/11, от 23.11.2012 по делу № А40-95902/12;
- (78) копия решения Федеральной антимонопольной службы от 29.12.2011 по делу № 1 14/169-11;
- (79) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-СКАН»;

(80) копия приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2014 № 1104;

(81) копия претензии от 23.05.2015 в адрес ООО «АКА-СКАН»;

(82) копия письма Росстандарта от 07.05.2015 № 120-69/1821;

(83) копии заявлений ООО «АКА-Контроль» от 24.02.2016, от 26.02.2016 в ФАС России;

(84) копия письма ФАС России от 20.04.2016 № АК/26418/16.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 10.10.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.04.2015) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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;

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

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно абзацу 12 пункта 2.3.2 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак «**МФ-51НЦ**» по свидетельству № 601230 представляет собой обозначение, состоящее из букв «МФ», «НЦ» и числа «51», выполненных стандартным шрифтом таким образом, что буквы «МФ» соединены с сочетанием «51НЦ» с помощью дефиса. Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы измерительные, а именно прибор для измерения содержания ферритной фазы (ферритометры и комплектующие к ним)»*.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и основано на материалах (1) – (36).

В период рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы (37), (38), (41), которые не являются словарно-справочными, не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС и, более того, не отражают ситуацию, касающуюся наименования «МФ-51НЦ», на дату приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «АКА-СКАН», Москва, являющимся производителем приборов различного назначения, что следует, в частности, из материалов (2), (10) – (17).

Также из представленных документов (18), (23) – (26), (32), (34) усматривается, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель длительный период времени находятся в спорных правоотношениях, касающихся использования

буквенно-цифровых обозначений в отношении средств измерений – приборов, относящихся к 09 классу МКТУ.

Учитывая приведенные обстоятельства, коллегия усматривает заинтересованность ООО «АКА-СКАН», Москва, в подаче возражения поступившего 10.10.2018.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющее характерного графического исполнения. Сочетания «МФ» и «НЦ», ввиду отсутствия гласных букв, не имеют словесного характера.

С учетом сказанного оспариваемый товарный знак следует отнести к обозначениям, не обладающими различительной способностью.

При этом, согласно материалам заявки № 2015712298, несоответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса было установлено также в ходе экспертизы, о чем правообладателю направлялось уведомление от 31.03.2016.

Вместе с тем обозначению, состоящему исключительно из букв и/или цифр, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

Как следует из материалов дела, при принятии Роспатентом решения о регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя были учтены материалы (42) – (76), касающиеся использования правообладателем обозначения «МФ-51НЦ» по отношению к вводимым им в гражданский оборот приборам, то есть по основаниям приобретения обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя.

Анализ представленных в ходе экспертизы оспариваемого обозначения товарных накладных (56) свидетельствует о том, что правообладателем с 2006 года осуществлялась поставка ферритометров «МФ-51НЦ».

Вместе с тем, возражение содержит доводы о том, что аналогичные приборы, содержащие маркировку «МФ-51НЦ», начиная с 2011 года, вводило в гражданский оборот также лицо, подавшее возражение: ООО «АКА-СКАН».

Осуществление лицом, подавшим возражение, указанной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается товарными накладными (13), (35) письмами контрагентов (14), (29) публикацией рекламы (17). В частности, представлены материалы о поставках лицом, подавшим возражение, магнитных ферритометров «МФ-51НЦ» контрагентам, расположенным в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде, Белгороде, Москве и Одинцово (товарные накладные (13), (35), относящиеся к периоду до 24.04.2015).

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака как минимум два юридических лица для индивидуализации ферритометров использовали обозначение «МФ-51НЦ».

Следовательно, невозможно однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «МФ-51НЦ» приобрело устойчивую ассоциативную связь именно в связи с деятельностью правообладателя.

Доводы правообладателя о том, что более раннее начало деятельности правообладателем имеет принципиальное значение, являются неубедительными.

Оспариваемое обозначение «МФ-51НЦ» само по себе не обладает различительной способностью, что установлено ранее коллегией и экспертизой.

Такие обозначения не подлежат правовой охране в силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение составляют обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования заявителем.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг).

Возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем должно подтверждаться совокупностью представляемых доказательств.

Правообладатель в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и производимым им товаром представил в Роспатент документы в подтверждение длительности использования им оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом (как источником происхождения товара).

Согласно материалам возражения ввод в гражданский оборот приборов «МФ-51НЦ» осуществлялся до даты приоритета оспариваемой регистрации не только правообладателем, но и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленные правообладателем документы (42) – (84) в полной мере не свидетельствуют о возникновении у потребителей на 24.04.2015 ассоциативной связи оспариваемого обозначения с правообладателем.

Часть документов (материалы (42) – (50)) относятся к деятельности ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 103700159837), которое не связано с правообладателем юридически, следовательно, репутация, созданная этим лицом, не может быть автоматически распространена на деятельность правообладателя.

Иные материалы не позволяют сделать вывод об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных обозначением «МФ-51НЦ», о степени информированности потребителей о производителе маркированных им товаров, о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных оспариваемым обозначением, поскольку публикации (58), (59), (63), (64), (65), (66), хотя и содержат наименование «МФ-51НЦ», применяемое по отношению к ферритометрам, но никоим образом не соотносятся с правообладателем оспариваемой регистрации. Указание производителя «АКА-Контроль» в автореферате диссертации (2011 г.) (67) относится к ООО «АКА-Контроль», прекратившему свою деятельность в 2005 году, поскольку, согласно доводам, озвученным в ходе заседания коллегии, правообладателем именно этот прибор не производился, контрагентам поставлялись приборы, произведенные до 2005 года, после «расконсервации». При этом сказанное соответствует представленным на заседании коллегии от 21.01.2019 сведениям из государственного реестра средств измерений (39).

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «МФ-51НЦ» в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода том, что данное обозначение приобрело до даты приоритета оспариваемого товарного знака репутацию и известность как средство индивидуализации продукции правообладателя.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 601230 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о квалификации действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству № 601230 в качестве акта недобросовестной конкуренции, то установленный порядок такого признания предполагает представление решения уполномоченного органа, касающегося рассматриваемого или сходного с ним обозначения (товарного знака). В данном случае такое решение отсутствует. Решение ФАС России (37) касается обозначения «ИД-91М». При этом в нем дополнительно отмечено, что дело № 1-14-898/77-18 было возбуждено по факту наличия признаков, связанных именно с товаром «ИД-91М», но не товарами «МТ2007» («МТ-2007»), «МФ-51НЦ», «МФ-510», «МФ-24ФМ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601230 недействительным полностью.