

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 30.10.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605895, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКА-СКАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 605895 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.02.2017 по заявке № 2015712302 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 (альфа-фаза)»*.

Оспариваемый товарный знак «МФ-510», представляет собой буквенно-цифровое сочетание, выполненное стандартным жирным шрифтом в одну строку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2018, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 605895 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-510», 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-510», а деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным перечне свидетельства № 605895;

- обозначение «МФ-510» 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);

- сочетание цифр «510» также не имеет смыслового значения с точки зрения русского языка, может обозначать что угодно: порядковый номер, количество чего-нибудь, также не обладает различительной способностью;

- одновременно, обозначение «МФ-510» 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://elink-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-510» 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 (альфа-фаза)»*;

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

- правообладатель в своем заявлении от 27.11.2016 также прямо указывает, что обозначение «МФ-510» было составлено из букв и цифр: «магнитный ферритометр»;

- обозначение «МФ-510» 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 (<https://www.geo-ndt.ru/pribor-255-magnitnii-ferritometr-mf-510-obemnogo-tipa.htm>, http://elink-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=5442629562430934837, <https://www.geo-ndt.ru/pribor-254-ferritometr-mf-51nc.htm>), и правообладателя (<http://www.ntcexpert.ru/m/ferritometry/767-ferritometr-mf510>);

- правообладателем не доказано, что обозначение «МФ-510» 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-510» являлись несколько конкурирующих компаний, включая ООО «АКА-СКАН»;

- ООО «АКА-СКАН» выпускало приборы «МФ-510» с 2011 года, что не отрицается правообладателем и подтверждено доказательствами, приложенными к возражению;

- также производителем магнитного ферритометра с обозначением «МФ-510» являлись правообладатель и НИИИН совместно с НИИХимМаш, выпускающий сходный до степени смешения по своему наименованию магнитный ферритометр «МФ-10Ф», о чем указывает сам правообладатель в своем заявлении от 26.09.2016;

- 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 существовало и иное лицо, осуществляющее введение в гражданский оборот магнитных ферритометров с маркировкой «МФ-510», кроме правообладателя;

- производство и реализация магнитного ферритометра «МФ-510» 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 № 605895 являлся производителем магнитных ферритометров «МФ-510» и комплектующих к нему, осуществлял 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-510»;

- магнитный ферритометр «МФ-510» предназначен для выполнения измерений содержания ферритной фазы в литых ковшовых пробах при выплавке коррозионно-стойких нержавеющей хромоникелевых сталей аустенитного класса, а также в образцах металла сварочных и наплавочных материалов, сварных швов, наплавленных антикоррозионных покрытий и в основном металле заготовок, деталей и готовых изделий из указанных сталей (разрушающий контроль), 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-510» производства ООО «АКА-СКАН» в 2011 – 2014 г. 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 № 2015712302 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 605895;

- ООО «АКА-СКАН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вводило в гражданский оборот магнитные ферритометры «МФ-510» 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-510» осуществлялось лицом, подавшим возражение, более 4 лет до подачи заявки № 2015712302;

- 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 № 605895 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;

- 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 № 605895 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 605895;
- (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 сокращения «МФ» (<http://sokrasheniva.academic.ru/2378>);
- (5) распечатки из сети Интернет – результаты поиска в системе «Яндекс» по запросам «магнитный ферритометр», «МФ магнитный ферритометр»;

(6) распечатки из сети Интернет: http://elnk-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=535465067516397...;
<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/magnitnyij-kontrol/ferritometryi-id-77/>;
<http://www.freepatent.ru/patents/2458339>; <http://www.ndt-innovations.ru/katalog/magnitnyj-metod/ferritometr/ferritometr-mf-51...>; <https://www.geo-ndt.ru/cor-255-magnitnii-ferritometr-mf-510-obemnogo-tipa.htm>; http://elnk-group.ru/store/10058667/prochee_oborudovanie/?yclid=544262956243093...;
<https://www.geo-ndt.ru/pribor-254-ferritometr-mf-51nc.htm>;
<http://www.ntcexpert.ru/m/ferritometry/767-ferritometr-mf510>;

(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 № 56156;

(13) копии товарных накладных от 30.12.2011, 19.08.2011, 25.07.2012, 03.07.2012, 10.09.2013, 14.07.2014, 05.08.2014, 23.10.2014, 28.11.2014, 13.11.2015, 29.01.2015;

(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, от 29.01.2018;

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

(25) копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 по делу № А40-254281/16;

(26) копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2018 по делу № А40-254281/16;

(27) копии писем от 28.12.2017, от 23.09.2013, от 03.06.2013, от 02.09.2014, от 11.03.2016;

(28) копия заявления ООО «АКА-Контроль» от 24.02.2016 в ФАС России;

(29) копия письма ФАС России от 27.10.2016 № АК/74097/16.

Корреспонденцией, поступившей 10.01.2019, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы:

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

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 21.01.2019 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает доводы возражения недоказанными, а позицию лица, подавшего возражение, - необоснованной;

- 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 № 2015712302 Роспатентом была предоставлена правовая охрана рассматриваемому обозначению «МФ-510»;

- поскольку в возражении не доказано, что обозначение «МФ-510» 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-510» 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-510» 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-510»;

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

- довод возражения о том, что обозначение «МФ-510» 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;

- ферритометры «МФ-510» 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-510» только двух производителей: ООО «АКА-Контроль» (август 2008 г.) и ООО «АКА-СКАН» (июль 2014 г.).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2018.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.01.2019, лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

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

Правообладателем, в свою очередь, представлены следующие материалы:

(32) распечатка сведений из государственного реестра средств измерений.

Также материалы заявки № 2015712302 содержат следующие представленные правообладателем 28.11.2016 в ответ на уведомление экспертизы материалы:

(33) копия договора № 18 от 01.07.2006;

(34) паспорт (руководство по эксплуатации) «Ферритометр МФ-510» (объемного типа);

(35) копия лицензии № 003199-ИР от 12.09.2006;

(36) копии товарных накладных и счетов; сведения о выставленных счетах-фактур за второе полугодие 2007 г.;

(37) копия сертификата об утверждении типа средств измерений от 02.07.2008;

(38) копии товарных накладных, счетов, актов и писем, касающихся поставки приборов, 2009-2010 гг.;

(39) копия приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 217 от 28.0.2011 с приложениями;

(40) копия переписки с покупателями;

(41) копии товарных накладных и писем покупателей, 2011 г.;

(42) копия лицензии 007912-ИР от 29.09.2011;

(43) копии коммерческих предложений и писем;

(44) копия статьи в издании «Нафтогазова енергетика. 2012. № 1(17)» без перевода на русский язык;

(45) копии товарных накладных и писем покупателей, 2012 г.;

(46) копия каталога форума «Точные измерения – основа качества и безопасности», 2012 г.;

(47) копии писем покупателей, договоров и товарных накладных, 2012 г.;

(48) копия свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ;

(49) копии писем, договоров, 2013 г.;

(50) копия каталога выставки «Дефектоскопия, 2013»;

(51) копии писем, 2014 г.;

(52) сведения о продлении действия свидетельств об утверждении типа средств измерений;

(53) копии документов о поверке приборов;

(54) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1087746250217), ООО «АКА-СКАН»;

(55) копия решения Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2011 по делу № А40-39301/11;

(56) распечатка решения ФАС России от 29.12.2011 по делу № 1 14/169-11;

(57) копии решений Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2011 по делу № А40-99643/11, от 20.03.2012 по делу № А40-100561/11, от 23.11.2012 по делу № А40-95902/12.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 30.10.2018, 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-510**» по свидетельству № 605895 представляет собой обозначение, состоящее из букв «МФ» и числа «510», выполненных через дефис стандартным шрифтом. Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы измерительные, а именно прибор для измерения содержания ферритной фазы (альфа-фаза)»*.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и основано на материалах (1) – (24).

В период рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы (30), (31), которые касаются иных обозначений, не являются словарно-справочными, не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС.

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 из материалов (2), (10) – (20).

Также из представленных документов (24), (28), (29) усматривается, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель находятся в длительных 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 30.10.2018.

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. Сочетание буквенной части оспариваемого обозначения «МФ», ввиду отсутствия гласных букв, не имеет словесного характера.

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

При этом согласно материалам заявки № 2015712302 несоответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса было установлено также в ходе экспертизы, о чем правообладателю направлялось уведомление от 27.05.2016.

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 (33) – (53), касающиеся использования правообладателем обозначения «МФ-510» 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 материалов (33) – (53) показал, что правообладателем с 2007 года осуществляется деятельность, связанная с введением в гражданский оборот ферритометров «МФ-510» (товарные накладные (36), (38), (45), (47)). Поставки ферритометров осуществлялись правообладателем контрагентам из Нижнего Новгорода, Москвы, Московской области, Пензенской области, Волгодонска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, возражение содержит доводы о том, что аналогичные приборы, содержащие маркировку «МФ-510», 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), письмами контрагентов (14), публикацией рекламы (17). В частности, представлены материалы о поставках лицом, подавшим возражение, магнитных ферритометров «МФ-510» контрагентам, расположенным в Московской области, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Томской области, Нижегородской области, Тамбовской области.

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака как минимум два юридических лица использовали обозначение «МФ-510» при маркировке ферритометров.

Следовательно, невозможно однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «МФ-510» 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-510» 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 спорного обозначения.

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-510» осуществлялся до даты приоритета оспариваемой регистрации не только правообладателем, но и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленные правообладателем документы (33) – (53) в полной мере не позволяют сделать вывод об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных обозначением «МФ-510», о степени информированности потребителей о производителе маркированных им товаров, о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных оспариваемым обозначением, об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных обозначением «МФ-510».

Так, представленные в материалы заявки № 2015712302 доказательства иллюстрируют факт введения приборов «МФ-510» в гражданский оборот правообладателем. Однако, не иллюстрируют осуществление им какой-либо деятельности по продвижению своей продукции, рекламе и широком информировании о ней потребителей.

Материалов, из которых усматривалось бы, что потребитель исключительно по обозначению «МФ-510» может определить производителя (коммерческий источник) и отличить данную продукцию от аналогичной продукции иных лиц, правообладателем не представлено.

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «МФ-510» 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 исключительно правообладателя.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 605895 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

При этом необходимо отметить, что довод возражения об описательном характере обозначения «МФ-510», является неподтвержденным, поскольку словарно-справочных источников, раскрывающих наименование «МФ» в качестве устойчивой аббревиатуры от словосочетания «магнитный ферритометр», с возражением не представлено. Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из он-лайн словаря сокращений (4) иллюстрируют иные расшифровки сокращения «МФ».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о квалификации действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству № 605895 в качестве акта недобросовестной конкуренции, то установленный порядок такого признания предполагает представление решения уполномоченного органа, касающееся рассматриваемого или сходного с ним обозначения (товарного знака). В данном случае такое решение отсутствует. Решение ФАС России (30), как указано выше, касается обозначения «ИД-91М», не являющегося сходным с рассматриваемым товарным знаком. 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 30.10.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605895 недействительным полностью.