

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 14.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605527, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКА-СКАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 605527 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.02.2017 по заявке № 2015712299 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 градиента индукции магнитного поля - микротесламетр-градиентометр (магнитометр) и комплектующие к нему».*

Оспариваемый товарный знак «МФ-24ФМ» представляет собой буквенно-цифровое сочетание, выполненное стандартным жирным шрифтом в одну строку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2018, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 605527 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-24ФМ», 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-24ФМ», а деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным перечне свидетельства № 605527;

- обозначение «МФ-24ФМ» 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 на сайте <http://sokrasheniya.academic.ru> значения сокращения «ФМ» также найдено значительное количество расшифровок в различных областях деятельности («фондовый магазин», «фиксационная машина», «физическое моделирование» и другие);

- сочетание цифр «24» 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-24ФМ» является сокращением от словосочетания «магнитометр феррозондовый» или «феррозондовый магнитометр», обозначающего товар 09 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана, а именно прибор для измерения градиента индукции магнитного поля (градиент – вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания некоторой величины, значение которой меняется от одной

точки пространства к другой, а по величине (модулю) равный скорости роста этой величины в этом направлении» (Википедия);

- магнитометр предназначен для измерения индукции магнитного поля; одним из видов магнитометров являются феррозонды, служащие для определения вектора индукции магнитного поля (<http://acdc.foxylab.com/node/26>);

- оспариваемый товарный знак «МФ-24ФМ» не является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в оспариваемой регистрации товарам 09 класса МКТУ – *«приборы измерительные, а именно прибор для измерения градиента индукции магнитного поля - микротесламетр-градиентометр (магнитометр) и комплектующие к нему»*;

- элементы «МФ» и «ФМ» занимают доминирующее положение в оспариваемом обозначении;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит родовое и видовое наименование конкретных товаров – «магнитометр феррозондовый» или «феррозондовый магнитометр»;

- правообладатель в своем заявлении, поступившем 14.11.2016, прямо указывает, что обозначение «МФ-24ФМ» было составлено из букв и цифр: «магнитометр феррозондовый»;

- обозначение «МФ-24ФМ» характеризует товары 09 класса МКТУ, указывая на их вид («магнитометр феррозондовый» или «феррозондовый магнитометр»), 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 «магнитометр феррозондовый» («МФ магнитометр феррозондовый») обнаружены приборы – феррозондовые магнитометры различных производителей, в частности, лица, подавшего возражение (<https://www.geo-ndt.ru/pribor-256-magnitometr-mf-24fm.htm>, http://www.etalonpribor.ru/catalog/Magnitometri/product/Ferrozondoviy_magnitometr_MF-24FM/);

- на втором листе по ссылке [earchive.tpu.ru>bitstream/11683/4207/1/bulletin_...](http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4207/1/bulletin_...) обнаружена статья – «Феррозондовый магнитометр для измерения магнитной индукции до 1 нТл» (П.Ф. Баранов, С.В. Муравьев, В.Е. Огай, С.В. Учайкин), Томский политехнический университет;

- правообладателем не доказано, что обозначение «МФ-24ФМ» 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 феррозондового магнитометра с обозначением «МФ-24ФМ» являлись несколько конкурирующих компаний, включая ООО «АКА-СКАН», которое выпускало приборы «МФ-24ФМ» с 2011 года, что не отрицается правообладателем и подтверждено доказательствами, приложенными к возражению;

- ООО «ТРИАДА» имело право выпуска магнитометра дифференциальный «МФ-24ФМ» на основании правопреемства после слияния двух предприятий – ООО «ГАЛС» и ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), последнее из которых выпускало магнитометры феррозондовые «МФ-24ФМ» еще в 2003 году;

- юридической взаимосвязи правообладателя с фирмой ООО «ТРИАДА» и ООО «АКА-контроль» (ОГРН 1037700159837) нет, поэтому нет оснований считать, что правообладателем использовалось оспариваемое обозначение до 2005 года;

- 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 магнитометров с маркировкой «МФ-24ФМ», кроме правообладателя;

- производство и реализация магнитометра «МФ-24ФМ» 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 № 605527 являлось производителем магнитометра «МФ-24ФМ» 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-24ФМ»;

- магнитометр (микротесламетр-градиентометр) «МФ-24ФМ» предназначен для измерения остаточного магнитного поля ферромагнитных изделий и является незаменимым средством контроля качества размагничивания изделий при проведении сварочных работ с использованием технологии электронной и электродуговой сварки, а также деталей после проведения магнитного неразрушающего контроля; прибор также может быть использован при контроле методом «магнитной памяти» для выявления участков спонтанной намагниченности; к прибору «МФ-24ФМ» 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, магнитометры «МФ-24ФМ» и «МФ-34ФМ» производства ООО «АКА-СКАН» в 2011 – 2017 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 № 2015712299 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 605527;

- ООО «АКА-СКАН» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вводило в гражданский оборот магнитометры «МФ-24ФМ» 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-24ФМ» осуществлялось лицом, подавшим возражение, более 5 лет до подачи заявки № 2015712299;

- 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 № 605527 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;

- правообладатель при попытке доказательства приобретения различительной способности в результате использования обозначения «МФ-24ФМ» делал не совсем точные выводы на основании представленных документов, которые могли привести к вынесению решения о регистрации товарного знака по свидетельству № 605527;

- правообладатель зарегистрирован и приобрел статус юридического лица 23.05.2005, поэтому нет оснований утверждать об участии правообладателя в истории введения в хозяйственный оборот прибора «МФ-24ФМ» с 2003 года;

- договор № 05 о передаче исключительных прав на производство приборов и передаче технической документации по прибору от 24.05.2005, вероятно, оформлен не в указанное в нем число, подписан одним лицом Арбузовым С.О. с двух сторон

24.05.2005, а стоимость всего передаваемого оценивается в 0 (ноль) рублей; более того, на наименование «МФ-24ФМ» у передающей стороны – ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) отсутствовали какие-либо исключительные права;

- распечатка с сайта НПЦ НК «Кропус», датированная 2005 г., о выставке в Центре Международной Торговли на Красной Пресне 15-17 марта 2005 г. не относится к правообладателю, регистрация которого осуществлена 23.05.2005;

- 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 № 605527 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 605527;

(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 «ФМ» (<http://sokrasheniva.academic.ru/9088>);

(5) распечатки из сети Интернет – статьи «Градиент» (<https://ru.wikipedia.org>), «Магнитометрия» (<https://acdc.foxylab.com/node/26>), «Феррозондовые магнитометры» (http://www.magnitometr.com/magnitometr_type/ferrozondovie-magnitometri/, <https://helpiks.org/3-99557.html>), результаты поиска в системе «Яндекс» по запросам «феррозондовый магнитометр», «МФ магнитометр феррозондовый», «ФМ феррозондовый магнитометр»;

(6) распечатки из сети Интернет: <https://www.geo-ndt.ru/pribor-256-magnitometr-mf-24fm.htm>,

http://www.etalonpribor.ru/catalog/Magnitometri/product/Ferrozondoviy_magnitomet...;

(7) статья «Феррозондовый магнитометр для измерения магнитной индукции до 1 нТл» (П.Ф. Баранов, С.В. Муравьев, В.Е. Огай, С.В. Учайкин), Томский политехнический университет;

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

(9) копия свидетельства на товарный знак № 469465;

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

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

(12) копия договора от 10.02.2014 № 91/4201 на метрологические работы (услуги), копии акта и платежных поручений к договору;

(13) копии свидетельств и сертификата об утверждении типа средств измерений RU.C.34.058.A № 59082, RU.C.34.002.A № 67279, № 13443;

(14) копии товарных накладных от 01.10.2012, 13.04.2012, 23.03.2012, 22.11.2012, 28.06.2013, 25.12.2013, 05.11.2013, 30.10.2013, 30.09.2013, 19.11.2014, 30.09.2014, 17.06.2014, 24.03.2014, 13.03.2014, 14.12.2015, 12.11.2015, 23.10.2015, 04.09.2015, 17.06.2015;

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

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

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

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

(19) копия досудебной претензии от 16.11.2016;

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

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

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

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

(24) копии решений Роспатента от 19.09.2017, от 29.01.2018;

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

(26) копии 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) сведения с сайта www.nalog.ru;

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

(29) копии контрагентов от 06.05.2013, от 11.03.2016;

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

(31) копия письма ФАС России от 27.10.2016 № АК/74097/16;

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

(33) копия ответа ООО «АКА-Контроль» на уведомление экспертизы по заявке № 2015712299, поступившего 14.11.2016.

Корреспонденцией, поступившей 12.02.2019, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы:

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

(35) заверенная ООО «Институт Промышленной Информации» копия рекламного модуля, опубликованного в печатном издании «Индустрия», № 6 (88), 2014 г.; ответ редакции на запрос ООО «АКА-СКАН», копия свидетельства о регистрации СМИ; оригинал журнала.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 19.02.2019 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 № 2015712299 Роспатентом была предоставлена правовая охрана рассматриваемому обозначению «МФ-24ФМ»;

- поскольку в возражении не доказано, что обозначение «МФ-24ФМ» 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-24ФМ» является сокращенным наименованием «магнитометр феррозондовый» или «феррозондовый магнитометр», в возражении не доказан ввиду отсутствия ссылок на соответствующие справочные материалы;

- согласно фотографии прибора, оспариваемое обозначение «МФ-24ФМ» использовалось лицом, подавшим возражение, как средство индивидуализации, следовательно, доводы о том, что индивидуализация товаров осуществлялась с помощью фирменного наименования, является недостоверным;

- после оспаривания правовой охраны зарегистрированных на имя правообладателя товарных знаков «ИД-91М», «МТ2007», «МФ-510», «МФ-51НЦ» лицо, подавшее возражение, подало заявки на регистрацию этих обозначений в качестве товарных знаков на свое имя, причем некоторые обозначения уже зарегистрированы;

- лицо, подавшее возражение, ведет себя недобросовестно не только по отношению к правообладателю, но и по отношению к государственному органу, рассматривающему спор между сторонами;

- ООО «АКА-СКАН» оспаривает правовую охрану товарных знаков, принадлежащих ООО «АКА-Контроль» для того, чтобы зарегистрировать те же обозначения на свое имя и использовать их в качестве средств индивидуализации;

- довод возражения о том, что обозначение «МФ-24ФМ» приобрело различительную способность именно в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, противоречит иным доводам возражения и является недоказанным;

- простое наличие еще одного изготовителя товаров с таким обозначением не свидетельствует об отсутствии различительной способности у оспариваемого обозначения, важно показать, насколько товары другого изготовителя были известны потребителю;

- выпуск правообладателем товаров, маркировка которых содержала обозначение «МФ-24ФМ», до 2011 года, то есть ранее начала деятельности лица, подавшего возражение, имеет принципиальное значение, поскольку в этот период только ООО «АКА-Контроль» выпускало на рынок прибор с маркировкой «МФ-24ФМ» в больших объемах, этот товар и этот знак стали известны потребителю задолго до того, как аналогичный товар стало выпускать ООО «АКА-СКАН»;

- к концу 2011 года различительная способность обозначением «МФ-24ФМ» уже была приобретена, у потребителя данный товарный знак ассоциировался с товарами правообладателя, в дальнейшем различительная способность исчезнуть не могла;

- невозможно установить, что связь обозначения «МФ-24ФМ» с деятельностью правообладателя отсутствовала;

- лицом, подавшим возражение, не приведены доказательства отсутствия связи с правообладателем, например, результаты опроса потребителей или сведения о преобладающем объеме производимых им товаров, маркированных этим же обозначением;

- вопросы квалификации действий хозяйствующих субъектов как недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Роспатент не исследует и не рассматривает как основание для отмены регистрации товарного

знака «направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности над конкурентом»;

- никаких доказательств того, что обозначение «МФ-24ФМ» является общепринятым, в возражении не приведено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2018.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.02.2019, правообладателем представлены следующие материалы:

(36) сведения о товарных знаках, в отношении которых Роспатентом рассматривались возражения, инициированные лицом, подавшим возражение, и о заявках лица, подавшего возражение;

(37) схема – доля на рынке магнитометров «МФ-24ФМ», выпускаемых ООО «АКА-Контроль» и ООО «СКАН».

Также материалы заявки № 2015712299 содержат следующие представленные правообладателем 14.11.2016 в ответ на уведомление экспертизы материалы:

(38) копия договора № 05 от 24.05.2005 между ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) и ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315), копия акта к договору;

(39) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315);

(40) копии актов, счета, 2006 г.;

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

(42) сведения о счетах-фактур за период с 01.01.2006 по 31.12.2006;

(43) копии счетов-фактур, 2006 г.;

(44) копии товарных накладных от 16.02.2007, 27.02.2007, 22.06.2007, 29.06.2007, 20.07.2007;

(45) копии счетов и актов, 2007 г.;

(46) сведения о счетах-фактур за период с 01.01.2007 по 31.12.2007;

(47) копии счетов-фактур, 2007, 2008 гг.;

(48) копии товарных накладных от 24.04.2008, 10.06.2008, 18.09.2008;

- (49) копии актов, счетов, 2008 г.;
- (50) копии договоров на выполнение работ, 2008 г.;
- (51) копии писем, запросов, коммерческих предложений, факсимильных сообщений;
- (52) копия сертификата RU.34.019.A № 33339 от 02.12.2008;
- (53) копии актов, 2009, 2010, 2011 гг.;
- (54) сведения о счетах-фактур за период с 01.01.2009 по 31.12.2009;
- (55) сведения о продажах за период с 01.01.2010 по 30.06.2010;
- (56) копии счетов-фактур, 2009, 2010 гг.;
- (57) копии договоров поставки, 2011, 2012 гг.;
- (58) копия лицензии № 007912-ИР от 29.09.2011;
- (59) копия каталога форума «Точные измерения – основа качества и безопасности», 2012 г.;
- (60) распечатка из сети Интернет с сайта <http://narfu.ru>;
- (61) копии договоров поставки, 2013, 2014 гг.;
- (62) копия каталога выставки «Дефектоскопия 2013»;
- (63) копии актов, 2013, 2014 гг.;
- (64) копии товарных накладных от 10.02.2014, 17.02.2014, 24.02.2014, 28.02.2014, 25.03.2014, 26.03.2014, 23.04.2014, 21.05.2014, 10.06.2014, 10.07.2014, 06.08.2014, 11.11.2014, 20.11.2014;
- (65) копия свидетельства RU.C.34.019.A № 33339 от 20.02.2014;
- (66) копии договоров поставки, актов, 2015 г.;
- (67) копии товарных накладных от 19.02.2015, 28.05.2015, 02.07.2015, 31.07.2015, 06.08.2015, 17.09.2015, 24.09.2015, 25.11.2015;
- (68) копия заявления ООО «АКА-Контроль» от 24.02.2016 в ФАС России;
- (69) копии актов, договоров, 2016 г.;
- (70) копии товарных накладных от 29.03.2016, 19.04.2016, 05.05.2016, 12.05.2016, 23.05.2016, 18.07.2016;

(71) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-СКАН», каталог продукции ООО «АКА-СКАН», 2016 г., копия свидетельства RU.C.34.058.A № 59082 от 19.06.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.11.2018, 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-24ФМ** » по свидетельству № 605527 представляет собой обозначение, состоящее из букв «МФ», «ФМ» и числа «24», выполненных стандартным шрифтом таким образом, что часть «МФ» соединена с частью «24ФМ» дефисом. Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая

охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы измерительные, а именно прибор для измерения градиента индукции магнитного поля - микротесламетр-градиентометр (магнитометр) и комплектующие к нему».

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и основано на материалах (1) – (33).

В период рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы (34), которые касаются иных обозначений и не могут быть положены в основу выводов коллегии в отношении охраноспособности оспариваемого товарного знака. Материалы (35), в свою очередь, уточняют представленные с возражением копии страниц издания «Индустрия» (18).

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), (11) – (21).

Также из представленных документов (24), (25), (26), (31) 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 14.11.2018.

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 «ФМ», ввиду отсутствия гласных букв, не имеют словесного характера.

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

При этом согласно материалам заявки № 2015712299 несоответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса было установлено также в ходе экспертизы, о чем правообладателю направлялось уведомление от 12.05.2016.

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 (38) – (70), касающиеся использования правообладателем обозначения «МФ-24ФМ» 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 (38) – (70) показал, что правообладателем с 2007 года осуществляется поставка магнитометров «МФ-24ФМ» (товарные накладные (44), (48), (64), (67)). Поставки магнитометров до 24.04.2015 осуществлялись правообладателем контрагентам из Нижнего Новгорода, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Курска, Перми, Самары, Омска, Кирово-Чепецка, Владимирской области, Воронежской области.

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 (14), письмами контрагентов (15), публикацией рекламы (18). В частности, представлены материалы о поставках до 24.04.2015 лицом, подавшим

возражение, магнитометров «МФ-24ФМ» контрагентам, расположенным в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Новокузнецке, Петрозаводске, Челябинске, Новосибирске, Пермском крае.

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака как минимум два юридических лица использовали обозначение «МФ-24ФМ» при введении в гражданский оборот магнитометров.

Следовательно, невозможно однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «МФ-24ФМ» 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-24ФМ» 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-24ФМ» осуществлялся до даты приоритета оспариваемой регистрации не только правообладателем, но и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленные правообладателем документы (38) – (67) в полной мере не позволяют сделать вывод об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных обозначением «МФ-24ФМ», 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-24ФМ».

Так, представленные в материалы заявки № 2015712299 доказательства иллюстрируют факт введения приборов «МФ-24ФМ» 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-24ФМ» 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-24ФМ» 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 № 605527 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

При этом необходимо отметить, что довод возражения об описательном характере обозначения «МФ-24ФМ», является неподтвержденным, поскольку словарно-справочных источников, раскрывающих наименование «МФ» в качестве устойчивой аббревиатуры от словосочетания «магнитометр феррозондовый» и наименование «ФМ» в качестве аббревиатуры от «феррозондовый магнитометр», с возражением не представлено. Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из он-лайн словаря сокращений (4) иллюстрируют иные расшифровки сокращений «МФ» и «ФМ».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о квалификации действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству № 605527 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 (34), как указано выше, касается иного 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».

В отношении доводов правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, действует недобросовестно, оспаривая товарные знаки «ИД-91М», «МТ2007», «МФ-510», «МФ-51НЦ», «МФ-24ФМ», одновременно направляя заявки на регистрацию обозначений «», «», «», «» (36), коллегия отмечает, что добросовестность участников спора предполагается, иное может быть установлено, в частности, судом.

Что касается аргументов правообладателя о неравных объемах реализации до 24.04.2015 сторонами спора приборов, маркировка которых содержала обозначение «МФ-24ФМ», то из имеющихся в деле материалов невозможно объективно оценить доли рынка каждой из сторон. При этом следует учитывать специфику рассматриваемых товаров и неширокий круг их потребителей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605527 недействительным полностью.