

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 01.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580421, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКА-СКАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 580421 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.07.2016 по заявке № 2014719551 с приоритетом от 11.06.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКА-контроль», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему».

Оспариваемый товарный знак «**ИД-91М**» выполнен стандартным жирным шрифтом в одну строку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2017, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 580421 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- обозначение «ИД-91М» является сокращенным названием прибора «импедансный дефектоскоп» 1991 года разработки;

- обозначение «ИД-91М» состоит только из буквенно-цифровых элементов, выполненных стандартным черным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, сочетание букв «ИД» не имеет смыслового значения с точки зрения русского языка и является первыми буквами различного числа слов либо каким-то сокращением, что относит данное сочетание к обозначениям, не обладающим различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения и словесного характера;

- при наборе в поисковой строке сочетания «ИД» в Большом энциклопедическом словаре (<https://www.vedu.ru/bigencdic/>) найдено 47 понятий, в которых «ИД» являются только первыми буквами слова;

- сочетание «91М» также не имеет смыслового значения с точки зрения русского языка, что относит данное сочетание к обозначениям, не обладающим различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения и словесного характера;

- отсутствие графической проработки элементов спорного обозначения не позволяет воспринимать обозначение как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания расположенных на одной строке через дефис элементов «ИД» и «91М»;

- элемент «ИД» является общепринятым сокращением от «импедансный дефектоскоп» в сфере производства приборов, относящихся к товарам 09 класса МКТУ, используется различными изготовителями в отношении маркировки подобных товаров;

- обозначение импедансного дефектоскопа (ИД) полностью совпадает с имеющимся в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) видовым

(родовым) наименованием прибора в 09 классе – акустический импедансный дефектоскоп, в отношении которого осуществлена регистрация оспариваемого товарного знака;

- акустический импедансный дефектоскоп под обозначением «ИД-91М» выпускался еще в СССР с 1991 года, что подтверждается Актом межведомственных приемочных испытаний НПО «ВИАМ» от 01.11.1991, и после в Российской Федерации, что подтверждается Регистрационным удостоверением о внесении прибора в реестр авиации РУ №89-06-99 ФАС РФ 03.12.1993;

- прибор импедансный дефектоскоп выпускался третьими лицами в различных модификациях с 1991 года, в настоящее время выпускается: ООО «АКА-СКАН» (<http://www.aka-scan.ru/index.php?id-2&s=17>), ООО «НДТ-КЛАБ» (<http://www.ndt-club.com/product-24-id-92nm-akysticheskii-impedansnii-defektoskop.htm>), ООО «АНК» (<http://msk.ank-ndt.ru/produkcziya/vixretokoviyj-kontrol/vixretokovyie-defektoskopyi/impedansnyij-defektoskop-id-403.html>), ООО «Техно-НДТ» (<http://t-ndt.ru/kontaktyi-ooo-texno-ndt-6.html>), ООО «ПромГруппПрибор» (<http://pgpribor.com/product/akusticheskii-impedansnyy-defektoskop-id-910>);

- в материалах ответа на уведомление экспертизы от 15.03.2016 также указаны два производителя импедансных дефектоскопов, в наименовании которых имеется сочетание «ИД»: ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.» (ООО «КИД») и ГУП «ЦНИИМ»;

- прибор под наименованием «ИД-91М» выпускается также ООО «ИНТРОН-СЭТ ЛТД», г. Донецк (<http://www.intron-set.com.ua/about.html>, <http://www.intron-set.com.ua/cat-list-301.html>, <http://www.intron-set.com.ua/cat-item-307.html>), и Научно-производственным Центром «КРОПУС», г. Ногинск (за период 2011-2017 гг. ООО НВП «Кропус» было успешно внедрено и реализовано около 40 дефектоскопов ИД-91М, в том числе по Гособоронзаказам Российской Федерации (<http://www.kropus.ru/products/impedance/id91.php>);

- оспариваемый товарный знак не является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в оспариваемой регистрации товарного знака товарам 09 класса МКТУ «импедансный дефектоскоп», фактически

воспроизводит родовое и видовое наименование конкретных товаров («импедансный дефектоскоп») и указывает на вид этих товаров;

- элемент «ИД» занимает доминирующее положение, является термином в области деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и не является охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- элемент «91М» не придает обозначению в целом достаточной различительной способности, применяется для обозначения приборов, входящих в видовую линейку дефектоскопов: например, многоканальный дефектоскоп «ВД-91НМ» известного производителя ЗАО НИИИН МНПО «СПЕКТР», правообладателя Авторского свидетельства на изобретение № 1594416 от 23.09.1990 (<http://www.nio12.ru/products-page/knigi/mnogokanalnyj-vixretokovyj-defektoskop-vd-91nm/>);

- правообладателем ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315) доказывалось, что обозначение «ИД-91М» товарного знака приобрело различительную способность в результате его использования именно им, однако обозначение «ИД-91М» использовалось и используется для производства приборов одинакового назначения и функций под видовым наименованием «импедансный дефектоскоп» различными субъектами предпринимательства с 1991 г. по настоящее время;

- в ответе на уведомление экспертизы от 15.03.2016 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 импедансного дефектоскопа «ИД-91М» с 1991 года;

б) иное предприятие (ООО «АКА-контроль», ОГРН 1037700159837), указанное в ответе правообладателя от 15.03.2016 в качестве производителя импедансного дефектоскопа «ИД-91М» с 1991 года по май 2005 года,

приобрело статус юридического лица 03.10.1996. При этом ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315) и ООО «АКА-контроль» (ОГРН 1037700159837) не имеют какие-либо взаимосвязанные права (не сливались, не присоединялись и не реорганизовывались взаимно каким-либо образом);

в) к представленному правообладателем Регистрационному свидетельству № 89-06-99 и испытанию в Федеральной авиационной службе России 03.12.1993 ни правообладатель, ни ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) не имеют никакого отношения. Письмо Федеральной авиационной службы России от 19.10.2015 подтверждает только то, что ООО «АКА-Контроль» в 2015 году также является производителем прибора «ИД-91М», наряду с другими производителями, включая ООО «АКА-СКАН»;

г) в приложенной выписке с сайта Роспатента, касающейся Авторского свидетельства на изобретение № 1594416 (23.09.1990), в качестве одного из авторов преобразователя (как части) импедансного дефектоскопа указан учредитель правообладателя Арбузов С.О., однако правообладателем указанного Авторского свидетельства числится Научно-исследовательский институт интроскопии (ныне ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР»), являющийся производителем приборов в видовой линейке дефектоскопов, причем в материалах дела отсутствует какая-либо информация о правах ООО «АКА-Контроль» или иных лиц, включая его учредителя, на использование данного изобретения;

д) договор № 01 от 24.05.2005 о передаче исключительных прав на производство приборов и передаче технической документации по прибору подписанный одним лицом Арбузовым С.О. с двух сторон, содержит печать с номером регистрации (ОГРН), который мог стать известен лишь через 3 дня после регистрации предприятия (ООО «АКА-Контроль» зарегистрировано 23.05.2005). При этом один из учредителей ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) Дидин Г.А. поясняет «никакого правопреемства в отношении других компаний (кроме ООО «ТРИАДА») и возможности передачи каких-либо прав на ранее производимую продукцию иным третьим лицам

(физическим или юридическим) не предусматривалось и не передавалось». В переписке правообладателя с различными органами (приложена к ответу на уведомление экспертизы) ни разу не указано о наличии между двумя предприятиями ООО «АКА-Контроль» такого договора, что свидетельствует о введении в заблуждение работников Роспатента и злоупотреблении правами при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

е) предметом вышеуказанного Договора № 01 от 24.05.2005 может являться только передача права на секрет производства, то есть технология производства, а не наименование «ИД-91М», на которое у передающей стороны («АКА-контроль», ОГРН 1037700159837) отсутствовали какие-либо исключительные права;

ж) приложенные к ответу на уведомление экспертизы статьи («Неразрушающий контроль клеевых соединений», «Контроль монолитных и клеевых конструкций из полимерных композиционных материалов акустическим импедансным методом», В.В. Мурашов, ВИАМ (Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов), «Тепловизионный контроль воды в авиационных сотовых панелях в процессе эксплуатации самолетов» (автореферат), Д.А. Пестерук, 2005 г., Томск) и брошюра («Соединения деталей из полимерных материалов», Г.В. Комаров, 2006 г., Санкт-Петербург) имеют неоднократные ссылки на «импедансный дефектоскоп» ИД-91М, как общераспространенный прибор неразрушающего контроля, при этом эти источники не содержат никаких указаний на того или иного производителя прибора «ИД-91М», дату его производства;

- лицо, подавшее возражение, с момента регистрации в 2011 г. также является производителем акустического импедансного дефектоскопа «ИД-91М» и комплектующих к нему;

- выпуск правообладателем прибора в более ранние сроки, чем лицом, подавшим возражение, не имеет правового значения, так как обе стороны осуществляют выпуск одноименного прибора, который приобрел известность с 1991 года, задолго до регистрации юридических лиц – сторон спора;

- производимый уже более 6 лет именно лицом, подавшим возражение, акустический импедансный дефектоскоп «ИД-91М» приобрел известность и различительную способность на территории Российской Федерации до даты подачи правообладателем заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 580421;

- лицо, подавшее возражение, активно продвигает производимую продукцию под своим товарным знаком «» (свидетельство № 469465), в том числе, в сети Интернет (www.aka-scan.ru);

- наряду с иной научно-производственной продукцией ООО «АКА-Скан» с 2011 года начато производство и введение в хозяйственный оборот (подтверждается приложенными к возражению материалами) акустического импедансного дефектоскопа «ИД-91М» и комплектующих к нему: акустический импедансный дефектоскоп ИД-91М предназначен для обнаружения расслоений и непрочных в изделиях из слоистых пластиков, композитных и сотовых материалов;

- с 2011 года ООО «АКА-Скан» осуществляет деятельность по рекламе, предложению к продаже и реализации на территории Российской Федерации научно-производственной продукции, относящейся к 09 классу МКТУ, под наименованиями «ИД-91М», «МТ2007», «МФ-24ФМ», «МФ-51НЦ», «МФ-510», которая получила известность среди потребителей Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а также на дату рассмотрения заявки экспертизой, заявленное обозначение «ИД-91М» не обладало различительной способностью, так как не могло идентифицировать продукцию одного лица;

- поскольку правообладатель и лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака выпускали и реализовывали продукцию в одном и том же сегменте, используя обозначение «ИД-91М», не обладающее различительной способностью, следовательно, действия правообладателя по устранению конкурирующих производителей путем регистрации товарного знака

является злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, что запрещено действующим законодательством;

- органами, рассматривающими спор между ООО «АКА-Скан» и ООО «АКА-Контроль», данные субъекты предпринимательства, в конечном итоге, признаны конкурентами, законно осуществлявшими свою деятельность до момента регистрации спорного товарного знака;

- немедленно после получения свидетельства № 580421 на товарный знак «ИД-91М» правообладателем стали предприниматься активные неконкурентные действия с целью незаконного устранения с хозяйственного рынка Российской Федерации иных производителей приборов с наименованием ИД-91М, в том числе лица, подавшего возражение;

- правообладателем также предприняты действия по регистрации в Роспатенте новых товарных знаков, совпадающих с наименованием почти всей выпускаемой ООО «АКА-СКАН» с 2011 г. продукции, а именно: МТ-2007, МФ-24ФМ, МФ-510, МФ-51НЦ;

- приложенные к возражению доказательства подтверждают наличие в действиях ООО «АКА-Контроль» признаков недобросовестной конкуренции, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580421 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 580421;

- (2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), касающихся ООО «АКА-Скан»;

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

(4) распечатка результатов поиска в Большом энциклопедическом словаре на сайте <https://www.vedu.ru>;

(5) распечатка с сайта <http://dic.academic.ru>;

(6) копия акта межведомственных приемочных испытаний дефектоскопа ИД-91М, утвержденного НПО «ВИАМ» 01.11.1991;

(7) копия регистрационного удостоверения № 89-06-99 Федеральной авиационной службы;

(8) распечатка результатов поиска в системе «Яндекс» по запросу «ИД дефектоскопы»;

(9) распечатки с сайтов в сети Интернет: <http://www.aka-scan.ru/index.php?id=2&s=17>, <http://www.ndt-club.com/product-24-id-92nm-akusticheskii-impedansnii-defektoskop.htm>, <http://msk.ank-ndt.ru/produkcziya/vixretokoviyj-kontrol/vixretokovyie-defektoskopyi/impedansnyij-defektoskop-id-403.html>, [http://www.t-ndt.ru/impedansnyie-defektoskopyi-\(akusticheskie\)-54](http://www.t-ndt.ru/impedansnyie-defektoskopyi-(akusticheskie)-54), <http://pgpribor.com/product/akusticheskij-impedansnyy-defektoskop-id-910>, <http://www.intron-set.com.ua/about.html>, <http://www.intron-set.com.ua/cat-list-301.html>, <http://www.kropus.ru/products/impedance/id91.php>;

(10) распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837);

(11) распечатка сведений об изобретении (авторское свидетельство № 1594416, 23.09.1990, заявка № 4499363);

(12) распечатка с сайта Федеральной налоговой службы о процедуре и сроках регистрации юридических лиц;

(13) копия письма от 22.05.2017 Дидина Г.А., учредителя ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837);

(14) копия лицензии № 007797-ИР от 05.08.2011 на имя ООО «АКА-Скан»;

(15) копия свидетельства на товарный знак № 469465;

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

(17) копии договора № 12-03-15 от 23.03.2012 ООО «АКА-Скан» (поставщик) с ОАО «Владимирский химический завод» (заказчик), спецификации, товарной накладной № 335 от 18.09.2012 с доверенностью;

(18) копии договоров № 12-04-07/700012324 от 16.04.2012, № 700015330 от 24.10.2013, № 15-05-15/700018746 от 27.05.2015 ООО «АКА-Скан» (поставщик) с ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (заказчик), спецификации, товарных накладных № 129 от 10.08.2012, № 353-13 от 17.02.2014 с доверенностью, № 249 от 30.09.2015;

(19) копии товарных накладных № 200 от 07.06.2012, № 344 от 17.10.2012, № 472 от 21.01.2013, № 2 от 15.01.2013 с доверенностью, № 378-12 от 26.03.2013, № 264 от 30.09.2013, № 12 от 31.03.2014, № 187 от 19.05.2014, № 60 от 17.03.2014, № 457 от 19.11.2014, № 106 от 29.04.2015, № 232 от 15.05.2015, № 357 от 30.09.2015;

(20) копии оферты, акцепта и товарных накладных №№ 120, 159 от 23.04.2014 (ООО «АКА-Скан» – поставщик, ФГУП «Атомфлот» – заказчик);

(21) копии писем контрагентов лица, подавшего возражение, касающихся поставляемых им приборов (22.03.2013, 19.02.2013, 18.01.2017, 06.08.2014, 10.01.2017, 11.01.2017, 09.01.2017);

(22) копии брошюр ООО «АКА-Скан», 2014, 2013, 2012 гг.;

(23) товарные накладные, касающиеся брошюр;

(24) копия досудебной претензии от 16.11.2016 № 16/4-526;

(25) копии договоров № 00000401 от 13.02.2012, № 00001207 от 30.07.2015 об участии ООО «АКА-Скан» в выставках (28.02.2012 – 01.03.2012, 08.09.2015 – 10.09.2015), счетов-фактур № 807 от 24.10.2014, № 1469 от 16.11.2015, касающихся участия в семинарах;

(26) копия страниц печатного издания «Индустрия», 2014 г.;

(27) копии писем ООО «АКА-Скан» с ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;

(28) копия договора № 700021839 от 08.08.2016 между ООО «ГЕО-НДТ» (поставщик) и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (заказчик);

(29) письма № 16/08-256 от 04.08.2016, № 0037-121-253-2016 от 21.08.2016;

(30) приказ ООО «АКА-Скан» и служебная записка сотрудника;

(31) копии искового заявления ООО «АКА-Контроль», материалов, касающихся рассмотрения судом дела № А40-254281/16-110-2288;

(32) распечатка с сайта <http://www.nio12.ru/products-page/knigi/mnogokanalnyj-vixretokovyj-defektoskop-vd-91nm/>;

(33) материалы, касающиеся рассмотрения Федеральной антимонопольной службой заявления ООО «АКА-Контроль» в отношении ООО «АКА-Скан».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 14.08.2017 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- под обозначением «ИД» в Госреестр средств измерений внесено несколько приборов и устройств, не являющихся импедансными дефектоскопами: измерители давления (ИД-8), устройства для измерения длины кабеля (ИД-20), имитаторы датчиков (ИД-5), измерители длины (ростомеры) (ИД-01М) и другие приборы, поэтому «ИД» не является общепринятым видовым обозначением импедансных дефектоскопов;

- правообладатель в течение длительного времени использовал обозначение «ИД-91М», оно приобрело различительную способность, что было подтверждено при регистрации товарного знака;

- до июня 2011 года дефектоскоп «ИД-91М» производился только фирмами, где Арбузов С.О. (разработчик дефектоскопа) являлся учредителем;

- первые приборы «ИД-91М» были разработаны Арбузовым С.О. в ООО «АКА», что подтверждается прилагаемыми материалами и актом межведомственных испытаний ВИАМ от ноября 1991 года;

- в 1996 году Арбузовым С.О. создано ООО «АКА-Контроль», в котором налажено производство разработанного им прибора, при этом ООО «АКА» прекратило производство прибора и не предъявляло к ООО «АКА-Контроль» никаких претензий;

- в 2005 году Арбузовым С.О. создано ООО «АКА-Контроль» (правообладатель) без других соучредителей, переведя туда производство приборов, то есть прибор никогда не производился параллельно более, чем в одной фирме и этой фирмой всегда была та, где находился разработчик прибора Арбузов С.О.;

- с 1991 по 2011 гг. дефектоскоп «ИД-91М» приобрел известность среди потребителей, а обозначение «ИД-91М» приобрело различительную способность и стало ассоциироваться у потребителей с именем разработчика и его фирмами «АКА-Контроль»;

- в статье Ланге Ю.В., являвшимся научным руководителем Арбузова С.О., прямо указывается на связь Арбузова С.О. и его фирмы с разработанным им дефектоскопом «ИД-91М»;

- конфликт по использованию наименования «ИД-91М» возник после создания фирмы лица, подавшего возражение, организованной бывшими сотрудниками ООО «АКА-Контроль», ранее создавшими фирму-двойник ООО «АКА-Контроль», в отношении которой судом было рассмотрено дело о незаконном использовании фирменного наименования и доменного имени, затем заведено исполнительное производство;

- действия лица, подавшего возражение, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

- указанные лицом, подавшим возражение, фирмы «Интрон-Сэт Лтд», Украина, и НПЦ НК «Кропус», Москва, никогда не производили дефектоскопы «ИД-91М», а только перепродавали их, либо производят дефектоскопы только с 2011 года;

- письмо Г.А. Дидина составлено обманным путем, что подтверждается новым письмом Г.А. Дидина и письмом еще одного соучредителя ООО «АКА-Контроль» Арбузова В.О.;

- лицо, подавшее возражение, указывает на правила регистрации юридических лиц, искажая их, поскольку три дня после сдачи документов – срок, через который выдается лист ЕГРЮЛ, а не производится регистрация;

- Федеральная антимонопольная служба рассмотрела заявление ООО «АКА-Скан» в отношении ООО «АКА-Контроль» и отказала в возбуждении разбирательства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2017.

К отзыву приложены следующие материалы:

(34) распечатки с сайта Росстандарта о приборах ИД-8, ИД-20, ИД-5, ИД-01М, ИД-2-3, ИД-2, ИД-1;

(35) копия акта, писем, технического задания, заключения по результатам испытаний, касающихся договора № 06/92 от 25.10.1992 между АНТК им. А.Н. Туполева и ТОО фирмой «АКА»;

(36) статья Ю.В. Ланге «Низкочастотные акустические методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкций», копии страниц печатного издания «Контроль. Диагностика» № 2 (68), 2004;

(37) копия решения Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2011 по делу № А40-39301/11 5-268;

(38) распечатка решения и предписания Федеральной антимонопольной службы по делу № 1 14/169-11;

(39) распечатка заключения, касающегося рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «АКА-Контроль АКА-Control» по свидетельству № 446591;

(40) копия решения Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2012 по делу № А40-95902/12 15-143;

(41) копия письма ООО «АКА-Скан» от 01.04.2012 о ребрендинге ООО «АКА-Контроль»;

(42) копия письма ГосНИИ ГА (ФГУП Государственный Научно-исследовательский институт гражданской авиации), касающегося сведений реестра (рег. № 89-06-99);

(43) копии писем ИП Абакумовой Л.В. (исх. № 13 от 12.07.2017), ООО «АКА-Контроль» (электронная почта), Г.А. Дидина (22.05.2017), В.О. Арбузова (18.07.2017);

(44) материалы, касающиеся рассмотрения Федеральной антимонопольной службой заявления ООО «АКА-Скан».

Также материалы заявки № 2014719551 содержат следующие представленные правообладателем 15.03.2016 в ответ на уведомление экспертизы материалы:

(45) копии выписок из ЕГРЮЛ сведений, касающихся ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) и ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315);

(46) копия регистрационного удостоверения № 89-06-99 Федеральной авиационной службы;

(47) копия письма ГосНИИ ГА (ФГУП Государственный Научно-исследовательский институт гражданской авиации), касающегося сведений реестра (рег. № 89-06-99);

(48) копии договора и акта № 01 от 24.05.2005;

(49) распечатка сведений об изобретении (авторское свидетельство № 1594416, 23.09.1990, заявка № 4499363);

(50) распечатки статей «Неразрушающий контроль клеевых соединений», «Контроль монолитных и клеевых конструкций из полимерных композиционных материалов акустическим импедансным методом», В.В. Мурашов, ВИАМ (Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов), «Тепловизионный контроль воды в авиационных сотовых панелях в процессе эксплуатации самолетов» (автореферат), Д.А. Пестерук, 2005 г., Томск,

«Соединения деталей из полимерных материалов», Г.В. Комаров, 2006 г., Санкт-Петербург;

(51) распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ООО «АКА-Скан»;

(52) материалы, касающиеся рассмотрения Федеральной антимонопольной службой заявления ООО «АКА-Контроль»;

(53) каталоги и фотографии продукции ООО «АКА-Контроль» и ООО «АКА-Скан»;

(54) копии товарных накладных (07.04.2009, 10.04.2009, 05.05.2009, 12.05.2009, 01.06.2009, 17.06.2009, 27.07.2009, 18.08.2009, 21.08.2009, 17.09.2009, 22.10.2009, 27.10.2009, 28.10.2009, 20.11.2009, 22.12.2009, 17.02.2010, 19.02.2007, 09.08.2007, 22.08.2007, 24.10.2007, 22.06.2007, 08.04.2010, 27.04.2010, 28.05.2010, 16.07.2010, 13.08.2010, 30.08.2010, 17.09.2010, 26.10.2010, 26.10.2010, 19.11.2010, 13.12.2010, 16.01.2014, 24.02.2014, 25.03.2014, 27.03.2014, 29.05.2014, 30.05.2014, 21.07.2014, 14.08.2014, 23.09.2014, 18.11.2014, 21.03.2011, 10.10.2011, 26.07.2005, 16.09.2005, 15.12.2005, 22.12.2005, 20.02.2006, 10.10.2006, 02.11.2006, 07.12.2006, 25.01.2007, 19.02.2007, 22.06.2007, 09.08.2007, 22.08.2007, 07.03.2008, 29.05.2008, 17.11.2008, 20.11.2008, 07.04.2009, 10.04.2009, 05.05.2009, 12.05.2009, 01.06.2009, 17.06.2009, 27.07.2009, 18.08.2009, 17.09.2009, 28.09.2009);

(55) копии договоров № 05-10-01ИД от 30.11.2005, № 05-06-01ИД от 23.06.2005, от 14 марта 2007, № 82 от 26.07.2013, № 608/ИД-91 от 24.12.2013, № 09-03-02ИД от 24.03.2009, № 1209/10-5 от 17.10.2012, № 0183101/ИД от 01.02.2013, № 3370805/ИД от 02.10.2013, № 251-4584 от 28.12.2015, № 1201 ИД-МФ-01 от 23.01.2012, № 23/08/11 от 23.08.2011, № 08-02-01ИД от 01.08.2008, № 248/2010 от 17.05.2010, № 09-12-01ИД от 17.12.2009, № 051-196-2009 от 15.07.2009, № 421/ИД-91М от 02.12.2013, № 1209/07-ИД от 07.09.2012;

(56) копии актов выполненных работ от 09.08.2007, 12.03.2014, 23.04.2014, 29.10.2014, 05.11.2014, 26.01.2011;

(57) копии писем ООО «АКА-Контроль» и их контрагентов (11.03.2016, 15.03.2016, 13.03.2008, 07.04.2008, 17.04.2008, 24.04.2008, 19.05.2008, 03.06.2008,

17.06.2008, 21.07.2008, 23.09.2008, 22.09.2008, 18.09.2008, 28.01.2009, 04.01.2009, 24.04.2009, 20.04.2009, 13.04.2009, 06.07.2009, 14.08.2009, 29.09.2009, 03.08.2009, 02.10.2009, 07.10.2009, 29.10.2009, 01.12.2009, 07.02.2008, 07.02.2008);

(58) копия материалов, касающихся обращения Арбузова С.О. в правоохранительные органы;

(59) копия решения Федеральной антимонопольной службы от 29.12.2011 по делу № 1 14/169-11;

(60) распечатки решений Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2011 по делу № А40-99643/11, от 23.11.2012 по делу № А40-95902/12, от 05.10.2011 по делу № А40-39301/11, от 20.03.2012 по делу № А40-100561/11.

В период рассмотрения возражения, поступившего 01.06.2017, сторонами были представлены дополнения и пояснения.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно отмечено следующее:

- регистрация оспариваемого товарного знака правообладателем направлена на создание препятствий лицу, подавшему возражение для последующего использования обозначения по отношению к выпускаемой продукции;

- обозначение «ИД-91М» приобрело общеизвестность задолго до регистрации правообладателя в качестве юридического лица;

- удостоверение № 89-06-99 ГосНИИ ГА не выдавал, прибор ИД-91М выпускался различными лицами, ООО «АКА-Контроль» не является лицом, силами которого обозначение приобрело различительную способность.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приобщены материалы:

(61) запрос адвоката и ответ ГосНИИ ГА;

(62) распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 по делу № А40-2542/16-110-2288 (А40-254281/2016);

(63) распечатка решения Арбитражного суда Воронежской области от 27.07.2017 по делу № А14-16493/2016;

(64) копия письма от 16.08.2017 Дидина Г.А., учредителя ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837).

Правообладателем дополнительно отмечено следующее:

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что дефектоскопы «ИД-91М» производились несколькими лицами;
- представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы являются попыткой исказить действительность;
- лицо, подавшее возражение, приводит противоречивые выводы, касающиеся приобретения обозначением «ИД-91М» различительной способности;
- Федеральная антимонопольная служба уже рассматривала вопрос о наличии в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции.

Изучив материалы дела заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 01.06.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.06.2014) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 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 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.

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

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

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 «**ИД-91М**» по свидетельству № 580421 представляет собой обозначение, состоящее из букв «ИД» и сочетания числа «91» и буквы «М», выполненных через дефис стандартным шрифтом. Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему».

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), (14) – (25).

Также из представленных документов (31) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в судебном порядке правообладателем искового заявления о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «ИД-91М» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным перечне свидетельства № 580421, коллегия усматривает заинтересованность ООО «АКА-Скан», Москва, в подаче возражения поступившего 01.06.2017.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580421 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание букв и цифр, однако, содержит гласный звук «И», являющийся слогообразующим, что позволяет признать наличие словесного характера у рассматриваемого обозначения (по крайней мере, первой его части).

Вместе с тем согласно материалам (8), (9), (35), (36), (50) обозначение «ИД-91М» воспроизводит маркировку конкретного прибора, обладающего определенными характеристиками (акустический импедансный дефектоскоп, предназначенный для обнаружения расслоений, непроклеев, внутренних дефектов в изделиях из слоистых пластиков, композитных и сотовых материалов), что и было указано в уведомлении экспертизы при рассмотрении заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что при принятии Роспатентом решения о регистрации товарного знака «ИД-91М» на имя правообладателя были учтены материалы (45) – (60), касающиеся активного использования правообладателем данного обозначения по отношению к производимым им дефектоскопам, то есть в связи с приобретением обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя.

Изложенное обуславливает правомерность произведенной регистрации.

Вместе с тем в распоряжении экспертизы отсутствовали сведения, касающиеся производства приборов «ИД-91М» другими лицами.

Каталог (53), хотя и содержит указание на лицо, подавшее возражение, как производителя упомянутых приборов, но датирован 2016 годом (то есть после даты приоритета товарного знака) и представлен вместе с судебными решениями, принятыми в пользу правообладателя.

В свою очередь, анализ материалов возражения позволяет однозначно утверждать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.06.2014) существовал иной производитель приборов, использующий маркировку «ИД-91М» по отношению к дефектоскопам, кроме правообладателя.

Производство и реализация дефектоскопов «ИД-91М» лицом, подавшим возражение, подтверждается договорами, спецификациями и товарными накладными (17), (18), (19), (20), а также письмами контрагентов лица, подавшего возражение (21), (27), и рекламными материалами (22), относящимися к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, представлены материалы о поставках лицом, подавшим возражение, дефектоскопов «ИД-91М» и комплектующих к ним контрагентам, расположенным в г. Владимир (2012 г.), г. Москва (2012, 2013, 2014 гг.), г. Белгород (2012 г.), г. Хабаровск (2013 г.), г. Энгельс (2013 г.), г. Мурманск (2014 г.), г. Новосибирск (2014 г.).

Производство и реализация дефектоскопов лицом, подавшим возражение, по меньшей мере, с 2012 года до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, в том числе участие лица, подавшего возражение, в выставке в 2012 г. (25), публикация рекламных материалов (26), способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, в связи с хозяйственной деятельностью не только правообладателя, но и лица, подавшего возражение.

При этом согласно представленным в дело материалам (36), (49), (50) обозначение «ИД-91М» использовалось в качестве наименования модификации прибора (его вида), в патентной документации, научных статьях, в рекламе и предложениях к продаже, то есть не индивидуализировало товары одного лица.

Индивидуализация товаров (то есть отнесение продукции к определенному производителю), как видно из каталогов (53), происходит за счет указания на приборах обозначений «АКА-SCAN», «АКА-Control», «АКА Контроль», «АКА».

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «ИД-91М» 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.

Что касается материалов и доводов правообладателя об авторстве Арбузова С.О. в отношении приборов и об использовании лицом, подавшим возражение,

деловой репутации фирм «АКА» и «АКА-Контроль», существовавших ранее, когда учредители сторон спора сотрудничали, то оценка этих обстоятельств не имеет значения для рассмотрения вопроса об охраноспособности оспариваемого обозначения по следующим причинам.

Юридической взаимосвязи правообладателя с фирмами ООО «АКАК», ТОО «АКА», ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837) нет, поэтому нет оснований считать, что правообладателем использовалось оспариваемое обозначение до 2005 года.

При этом материалами возражения доказано, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 580421 правообладатель не являлся единственным лицом, производящим и вводящим в гражданский оборот дефектоскопы «ИД-91М», следовательно, обозначение «ИД-91М» не способно ассоциироваться с каким-то определенным производителем.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 580421 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о квалификации действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак в качестве акта недобросовестной конкуренции, то установленный порядок такого признания предполагает обращение Федеральной антимонопольную службу Российской Федерации, решение которой может быть учтено при рассмотрении соответствующих доводов возражения. В данном случае такое решение отсутствует.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2017 поступило особое мнение правообладателя, в котором указано на необходимость представления дополнительных материалов, свидетельствующих о приобретении обозначением различительной способности именно в связи с деятельностью правообладателя, а также о том, что соответствующая возможность не была инициирована коллегией.

Коллегия отмечает, что в ходе рассмотрения возражения ходатайств о переносе рассмотрения не поступало, намерений представить дополнительные материалы ни правообладатель, ни лицо, подавшее возражение, не высказывали. Правилами ППС не предусмотрена обязанность коллегии давать рекомендации в интересах одной из сторон спора. При этом коллегией были учтены имеющиеся сведения об активном использовании правообладателем обозначения «ИД-91М» до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака. Вместе с тем лицо, подавшее возражение, также активно использовало рассматриваемое обозначение до даты подачи заявки № 2014719551, что и послужило основанием для формирования выводов коллегии по итогам рассмотрения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580421 недействительным полностью.