


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод», г. Нефтекамск (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «НКМЗ»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2011733456 с приоритетом от 11.10.2011 зарегистрирован 19.11.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №474967 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Публичного акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод», 84305, ул. Орджоникидзе, 5, г. Краматорск, Донецкая обл., Украина, организационно-правовая форма которого согласно сведениям Госреестра, опубликованным 20.03.2018, в дальнейшем была изменена на Частное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» (далее – правообладатель; ЧАО «НКМЗ»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №474967 предоставлена в нарушение требований,

установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой простое сочетание согласных латинских букв «NKMZ», не обладающее словесным характером и не имеющее характерного графического исполнения, при этом указанный элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке. По мнению лица, подавшего возражение, буквы «NKMZ» расположены на простой геометрической фигуре, а именно овальной плашке красного цвета, которая не приносит какой-либо дополнительной различительной способности товарному знаку.

Аргументируя свою позицию лицо, подавшее возражение, ссылается на положения пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила от 31.08.2015) и пункта 2.7.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Роспатента от 24.07.2018 (далее - Руководство), и приводит примеры исключения из

правовой охраны товарных знаков буквенных элементов: «НБК», «ТПК».

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) большое количество компаний используют в своем наименовании аббревиатуру «НКМЗ».

Лицо, подавшее возражение, также использует аббревиатуру «НКМЗ», что обуславливает заинтересованность в подаче настоящего возражения.


Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967 недействительным в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, прилагаются следующие документы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №474967 [1];
- словарно-справочные данные (толкование слова «слог») [2];
- распечатка информации с сайта <https://egrul.nalog.ru/> [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №474967, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, поступивший 14.11.2019, и дополнение к нему, поступившее 23.12.2019, со следующими аргументами в защиту товарного знака:


- оспариваемый товарный знак по свидетельству №474967 обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание латинских букв и сложной геометрической фигуры в оригинальном графическом исполнении;

- довод возражения об исключении из правовой охраны товарных знаков буквенных элементов опровергается наличием товарных знаков, в которых буквы находятся в охране, а именно товарный знак «» по свидетельству №544888;

- ссылка возражения на ряд зарегистрированных в ЕГРЮЛ юридических лиц, содержащих в своем фирменном наименовании аббревиатуру «НКМЗ», неправомерна, поскольку эти фирменные наименования не идентичны с буквенной частью «NKMZ» оспариваемого товарного знака, при этом «NKMZ» не является сокращенным наименованием организационно-правовой формы предприятия, а приведенные лицом, подавшим возражение, юридические лица за регистрацией товарных знаков с аббревиатурой «НКМЗ» не обращались, кроме того, часть из этих юридических лиц прекратила деятельность, а часть представляет собой аффилированные с правообладателем компании;

- буквенные элементы «NKMZ» (произносится как [эн-ка-эм-зэ]) и «НКМЗ» являются элементами фирменного стиля правообладателя, в том числе элементом

его фирменного наименования, интенсивно и длительно использовались на территории Российской Федерации для маркировки товаров до даты приоритета, о чем свидетельствуют документы, представленные как на стадии экспертизы товарного знака, так и в рамках рассмотрения настоящего спора;

- обозначение «  » было подано на регистрацию в качестве товарного знака в Международное бюро ВОИС (регистрация №1314709) и получило правовую охрану в ряде стран;

- при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака была предоставлена документация, свидетельствующая о длительности и интенсивности его использования при поставках товаров на рынок Российской Федерации;

- до даты приоритета продукция под оспариваемым товарным знаком экспонировалась на различных форумах и выставках, проходивших проведенных с 2002 по 2019 года на территории Российской Федерации;

- ЧАО «НКМЗ» является обладателем «Знака качества» Госстандарта Российской Федерации «Знак качества» за участие в международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества 21 века» в 2004 году, а также по итогам конкурса 2019 года получило награду «Паспорт предприятия высоко качества»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован с соблюдением законодательства Российской Федерации, обладает различительной способностью;

- поступившее возражение не содержит обоснования неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967, как того требуют положения пункта 2.5 Правил ППС, поскольку приведенные в возражении доводы основываются на нормативно-правовых актах (Правила от 31.08.2015 и Руководство), вступивших в действие гораздо позднее, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем, по мнению правообладателя, делопроизводство на настоящему возражению должно быть прекращено.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №474967.

Для подтверждения доводов отзыва правообладателем представлен следующий ряд документов (в копиях):

- Распечатка с сайта <https://rupto.ru> информационного сообщения Роспатента от 28.02.2019 по вопросу о ведении дел с ведомствами по интеллектуальной собственности заявителями из ряда государств евразийского пространства [4];

- Сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №474967 [5];

- Заявление на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации по заявке №2011733456 от 11.10.2011 [6];

- Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> понятия «эллипс» из Большой советской энциклопедии [7];

- Распечатка с сайта ms-nkmz.ru АО НПО «МЕХАНОСЕРВИС-НКМЗ» [8];

- Распечатка с сайта <https://www.whois.com> о регистрации доменного имени «nkmz.com» [9];

- Распечатка с сайта nkmz.com со знаком «НКМЗ» [10];

- Выписка из Устава ЧАО «НКМЗ» с переводом на русский язык [11];

- Распечатка с сайта nkmz.com со знаком «НКМЗ» [12];

- Распечатка с сайта nkmz.com со знаком «НКМЗ» [13];

- Текст песни (гимна) ЧАО «НКМЗ» «НКМЗ - судьба моя и гордость» [14];

- Распечатка с сайта <https://www3.wipo.int> о регистрации знака «НКМЗ» в Глобальной базе по брендам ВОИС на имя ЧАО «НКМЗ» [15];

- Справка ЗАО «Металл-Экспо» (г. Москва) об участии ЧАО «НКМЗ» в период с 23 по 26 мая 2011 г. в международной выставке и показе продукции, сопровождаемом обозначением «НКМЗ» [16];

- Участие ЧАО «НКМЗ» в выставках (форумах и т.п.) в Российской Федерации за период 2002-2011 гг. [17];

- Участие АО «НКМЗ» в выставках (форумах и т.п.) в Российской Федерации за период 2011-2019 гг. [18];

- Участие АО «НКМЗ» в международном конкурсе Госстандарта Российской Федерации «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества 21 века» за период 2002-2011 гг. [19];

- Участие АО «НКМЗ» в международном конкурсе Госстандарта Российской Федерации «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества 21 века» за период 2011-2019 гг. [20];

- Письмо АО НПО «Механосервис-НКМЗ», Москва [21];

- Выдержки из стандарта предприятия на товарный знак и таблички фирменные СТП06.25-97 [22].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2020, правообладателем представлены следующие документы (в копиях):

- Сведения о композиционных элементах оспариваемого товарного знака [23];


- Сопоставление требований подзаконных нормативно-правовых актов (Правил), действующих на дату приоритета оспариваемого товарного знака и на дату подачи возражения по его оспариванию [24];

- Выдержки из Устава ЗАО «Новокураматорский машиностроительный завод» [25];

- Сведения о доменах лица, подавшего возражение (nkmz.com), и правообладателя (nkmz.ru) [25] с выдержками из web.archive.org и web-archive.ru [26];

- Выдержки словарно-справочного характера, разъясняющие понятие эллипса и овала [27];

- Письмо от ООО «НКМЗ» с просьбой о предоставлении письма-согласия и ответ правообладателя [28];

- Обращение от правообладателя относительно угрозы смешения товарного знака по свидетельству №474967 и обозначения «» по заявке №2018735812 [29];

- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2018735812 требованиям законодательства [30];

- Статья, поясняющая отличие эллипса от овала [31].

Также коллегия приняла во внимание имеющиеся в материалах заявки №2011733456 документы, представленные правообладателем на стадии ее подачи, а именно:

- Выдержки из стандарта предприятия на товарный знак и таблички фирменные СТП06.25-97 (также представлены правообладателем как материалы отзыва [22]);

- Проспект ПАО «НКМЗ» [32];

- Референц-лист ПАО «НКМЗ» [33];

- Копии дипломов участника выставок [34].

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 19.11.2019, а также на заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2020, представило свои пояснения относительно аргументации отзыва, в которых отмечает следующее:

- в возражении действительно указан подзаконный правовой акт, не действовавший на дату приоритета оспариваемого товарного знака, однако указанные обстоятельства не повлекли ошибочность выводов об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака, и, кроме того, положения Правил, действовавших как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения, и раскрывающих понятие обозначений, не обладающих различительной способностью, принципиально не отличаются;

- неохраноспособность буквенных элементов в составе товарных знаков подтверждается сложившейся судебной практикой;

- представленные правообладателем документы не содержат фактических данных, свидетельствующих о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении конкретных товаров 07 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, использует аббревиатуру «НКМЗ» в своей деятельности в составе фирменного наименования предприятия с 2006 года, что

подтверждается соответствующими письмами и каталогами, и свидетельствует о наличии заинтересованности при оспаривании правовой охраны товарного знака.

К вышеуказанным доводам прилагаются следующие документы (копии):

- Словарно-справочная статья о геометрической фигуре «овал» [35];
- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «НКМЗ» [36];
- Решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-454/2018 от 02.11.2018, №СИП-391/2013 от 31.03.2014, №СИП-959/2014 от 21.01.2015 [37];
- Письма на фирменном бланке ООО «НКМЗ» [38];
- Каталоги продукции ООО «НКМЗ» [39].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

Необходимо указать, что в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяется исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ).

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.10.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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

В соответствии с пунктом 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.

Коллегия приняла к сведению изложенное в отзыве мнение правообладателя о необходимости прекращения делопроизводства по рассмотрению настоящего возражения, поскольку, как отмечается в дополнении к отзыву, поступившему 23.12.2019, возражение не содержало обоснования его подачи в связи с неправомерно примененными нормативно-правовыми документами, являющимися частью правовой базы для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия считает необходимым обратить внимание правообладателя на следующее.

Согласно требованиям пункта 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение об удовлетворении возражения, отказе в удовлетворении возражения и о прекращении делопроизводства. Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

Как следует из требований пункта 2.5 Правил ППС, возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

Пункт 2 статьи 1512 Кодекса предусматривает возможность для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в том случае, если она была предоставлена с нарушением пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса. Упомянутый Кодекс является нормативным правовым актом, регулирующим, в частности, правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, и устанавливающим требования к охраноспособности средств индивидуализации.

Согласно поступившему возражению основанием для оспаривания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967 явилось его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно отсутствие у него различительной способности.

Раскрытие понятия того, какие обозначения относятся к категории не обладающих различительной способностью, приводится в подзаконном правовом акте, издаваемом на основе и во исполнение Кодекса. Таким подзаконным правовым актом являются упомянутые выше Правила, действовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом следует констатировать, что упоминание в поступившем возражении Правил от 31.08.2015, еще не вступивших в законную силу на дату приоритета оспариваемого товарного знака, тем не менее, не повлекло ошибки в обосновании правовой позиции лица, подавшего возражение, поскольку применяемые в данном случае Правила содержали те же положения, согласно которым к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сочетания букв, не обладающие словесным характером, простые геометрические фигуры.


Таким образом, поступившее возражение содержит обоснование оспаривания правовой охраны товарного знака, предусмотренное требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса, следовательно, оснований для прекращения делопроизводства по его рассмотрению согласно требованиям пункта 5.2 Правил не имеется.

Что касается приведенного в возражении Руководства (к сведению, были отменены Распоряжением от 18.12.2019 №3081-р Председателя Правительства РФ Медведевым Д.А.), то оно не относится к нормативно-правовым актам, по сути представляет собой методические рекомендации, обобщающие сложившуюся

практику экспертизы на определенную дату, в качестве оснований для оспаривания правовой охраны товарного знака не применяются, а его положения в данном споре не учитываются.

Следует отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исследуя вопрос наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче коллегия приняла к сведению доводы лица, подавшего возражение, и представленные документы [36], [38], [39], из которых усматривается использование ООО «НКМЗ» аббревиатуры «НКМЗ», являющейся его сокращенным фирменным наименованием.


Также этим лицом подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  по заявке №2018735812 для индивидуализации товаров 07 класса МКТУ. Согласно уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [30], обозначение по заявке №2018735812, в частности, было признано сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №474967. При этом из документов [28], [29] усматривается, что между участниками настоящего спора имеется конфликт интересов, связанный с использованием в гражданском обороте сходных обозначений.

Указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «НКМЗ» в подаче настоящего возражения, что правообладателем товарного знака по свидетельству №474967 не оспаривается.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967, то необходимо отметить следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №474967 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.




Анализ оспариваемого товарного знака «  » по свидетельству №474967 с приоритетом от 11.10.2011, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ, показал, что он представляет собой обозначение в красно-белом цветовом сочетании, в состав которой входит сочетание латинских букв «NKMZ» на фоне геометрической фигуры.

Сочетание согласных латинских букв «NKMZ» не имеет словесного характера, выполнено стандартным жирным шрифтом, без характерного графического исполнения, что позволяет сделать вывод об отсутствии у этих буквенных элементов различительной способности.

При этом следует констатировать, что входящий в состав оспариваемого товарного знака геометрическая фигура выполнена в виде овала красного цвета, который обрамлен каймой белого цвета, в этой связи нет оснований полагать, что этот изобразительный элемент является простой геометрической фигурой, как это указано в возражении.



В целом оспариваемый товарный знак «  » воспринимается в качестве композиции буквенных и изобразительных элементов в оригинальном запоминающемся цветовом сочетании, при этом не обладающее различительной способностью сочетание букв «NKMZ» подлежит исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем для вывода о возможности оспариваемого товарного знака выполнять функции средства индивидуализации следует принять во внимание положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, предусматривающие возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи необходимо указать, что коллегией были приняты во внимание имеющиеся в деле документы, представленные ЧАО «НКМЗ» как до принятия федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку, так и фигурирующие в отзыве.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты во внимание следующие сведения:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория 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 производстве маркированных им товаров (услуг), включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах (услугах), маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- иные сведения.

Так, выдержка из стандарта предприятия [22] с изображением букв «NKMZ» является внутренним документом предприятия и не подтверждает известность оспариваемого товарного знака среди потребителей и его использование как средство индивидуализации его продукции.

Представленные проспект продукции [32] и референц-лист [33] представляют по сути выполненные на компьютере документы, не имеющие ни дату выпуска, ни сведения о тираже и о территории их распространения среди потребителей. Приведенная в них информация касается такой продукции как «экскаваторы для горно-рудных работ, отвалообразователи, конвейеры, дробильно-перегрузочные агрегаты, подъемные шахтные машины, проходческие комбайны, поддирочно-погрузочные машины, погрузочные и буропогрузочные машины, оборудование для переработки и обогащения полезных ископаемых (дробилки), размольное оборудование, оборудование для грохочения (грохот, питатель), оборудование для

обжига и агломерации, тягодутьевые машины, пресс валковый для брикетирования; электромеханический комплекс обслуживания чугунной летки, фильтры морской воды, сталеплавильная печь, миксеры, установки внепечной обработки стали, установки глубокого вакуумирования стали, сортировые и слябовые машины непрерывного литья заготовок, станы горячей прокатки, толстолистовые станы, агрегаты резки, сортовые, мелкосортные и проволочные станы, клетки прокатных станов, роликовая закалочная машина, листоправильные машины, намоточные устройства, режущие машины, валки прокатных станов, ролики машин непрерывного литья заготовок, прессы гидравлические ковочные, прессы кривошипные горячештамповочные, прессы гидравлические штамповочные, горизонтально-ковочные машины, прессы кривошипные листоштамповочные, молоты штамповочные, комплекс оборудования для производства труб большого диаметра (листогибочная машина, догибочная машина), нагревательные и термические печи, краны мостовые электрические, краны мостовые металлургические специального назначения, устройства для загрузки, перегрузки и транспортировки слябов, краны козловые электрические, краны козловые и полукозловые для обслуживания технологических и монтажных операций ГЭС, краны порталные полноповоротные, мостовые грейферные перегружатели, стреловые самоходные краны, оборудование для ракетно-космического комплекса».

Указанные товары лишь частично соотносятся с товарами 07 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №474967. Кроме того, необходимо констатировать, что приведенные в проспекте продукции [32] фотографии продукции вызывают сомнения относительно их достоверности, поскольку фигурирующий на них товарный знак явным образом добавлен с применением компьютерной графики.

Что касается референц-листа [33] с указанием в качестве одной из стран-импортеров продукции правообладателя Российской Федерации, то эти сведения являются декларативными и не подтверждаются документально, а также касаются только части товаров, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака. Аналогичные выводы можно сделать и относительно распечатки с сайта [8] и

письма дилера правообладателя [21] - АО НПО «Механосервис-НКМЗ», Москва, в которых приводятся декларативные сведения о реализации продукции ЧАО «НКМЗ» на территории Российской Федерации с 2006 года.

В отзыве правообладателя приводятся сведения об его участии в различных выставках и форумах на территории Российской Федерации за период с 2002 по 2019 гг., а также информация о полученных наградах, однако из представленных документов [17] – [20], [34] не усматривается, сопровождалась ли сама продукция ЧАО «НКМЗ» оспариваемым товарным знаком. Что касается справки от ЗАО «Метал-Экспо», Москва [16] об участии ЧАО «НКМЗ» в проходившей в мае 2011 года выставке «Металлургия-Литмаш-2011», то она также не свидетельствует о том, что спорное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров, приведенных в 07 классе МКТУ товарного знака по свидетельству №474967, поскольку не подтверждено фактическими доказательствами. Кроме того, из указанной справки следует лишь то, что оспариваемый товарный знак размещался на выставочном стенде, а не на экспонированной продукции.

Представленные правообладателем распечатки с сайта [10], [12], [13], равно как и сведения о домене nkmz.com [9], [25],[26], также не свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ЧАО «НКМЗ» осуществлялась маркировка продукции, перечисленной в 07 класса МКТУ свидетельства №474967.


Что касается иных материалов отзыва – [4] - [7], [11], [14], [15], [23] - [25], [27] - [31], то они приняты к сведению, однако не являются документами, подтверждающими приобретение различительной способности оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации для определенных товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует констатировать, что у представляющего аббревиатуру фирменного наименования предприятия правообладателя сочетания букв «NKMZ» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №474967 отсутствует различительная способность вне зависимости от представленных документов отзыва. Так, довод правообладателя о том, что аббревиатура «NKMZ» воспринимается как средство индивидуализации ЧАО «НКМЗ» опровергается наличием средства индивидуализации

лица, подавшего возражение, - сокращенного фирменного наименования «НКМЗ», сходного до степени смешения с буквенным сочетанием «NKMZ», при этом буквосочетания «НКМЗ» и «NKMZ» предназначены для использования в области производства тяжелого машиностроения. Сходство буквосочетаний «НКМЗ» и «NKMZ» правообладателем не отрицается.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о наличии приобретенной



различительной способности товарного знака «» по свидетельству №474967 в целом.

В этой связи, с учетом вышеизложенных доводов, буквы «NKMZ» подлежат исключению из правовой охраны товарного знака как неохраняемые элементы в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения 17.01.2020 поступило особое мнение представителя правообладателя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам.

Так в особом мнении отмечается следующее:

1. правообладатель ходатайствовал как устно на заседании коллегии, так и в письменном виде в корреспонденции от 23.12.2019 о прекращении делопроизводства по рассмотрению возражения в связи с отсутствием его обоснования, однако отдельного решения по этому поводу коллегией озвучено не было;

2. коллегия не учла, что поданное возражение содержит безосновательные утверждения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также коллегия не дала оценку имеющемуся нарушению статьи 17 Конституции Российской Федерации и принципа равенства со стороны ООО «НКМЗ»;

3. коллегия не приняла во внимание представленные доводы правообладателя о наличии различительной способности оспариваемого товарного знака, в том числе у сочетания букв «NKMZ»;

4. в протоколе не поименовано, какие именно представленные на заседании коллегии дополнительные материалы правообладателя были приобщены к протоколу;

5. правообладателю не было предоставлено достаточного времени для изучения представленных на заседании коллегии дополнительных материалов от лица, подавшего возражение, отсутствие переноса заседания коллегии повлекло ущемление прав правообладателя;

6. представленные лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии документы изменяют мотивы возражения и не могут быть приняты во внимание в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Анализ особого мнения показал, что все приведенные аргументы пунктов 1-3 особого мнения дублируют доводы, изложенные в отзыве правообладателя и дополнении к нему, поступившему 23.12.2019, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения. Также следует указать, что просьба правообладателя о прекращении делопроизводства по рассмотрению возражения относится к рассмотрению дела по существу, принятие отдельного решения по этому вопросу Правилами ППС не предусмотрено.

Коллегия приняла к сведению изложенный в пункте 2 особого мнения довод правообладателя о нарушении его конституционных прав, однако обращает внимание, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не исследует поданное возражение и действие лица, его подавшего, на предмет соответствия статьи 17 Конституции Российской Федерации. Кроме того, указанная норма Конституции касается основных прав и свобод человека и гражданина, какое отношение эта норма имеет по отношению к двум юридическим лицам, которыми являются стороны по настоящему делу, правообладателем не поясняется. Что касается непосредственно процедуры рассмотрения настоящего возражения, то оно осуществляется в административном порядке, все права и

обязанности участников спора регламентируются положениям Правил ППС. Принцип равенства сторон по настоящему спору презюмируется.

В части пункта 4 особого мнения следует указать, что Правилами ППС не предусмотрено упоминания точного названия и количества страниц каждого приобщенного к протоколу заседания коллегии документа. Все представленные правообладателем документы на 16 листах (приложения [23] – [31]), спецификацию на которые сам правообладатель на заседании коллегии не представил, были приобщены к протоколу заседания коллегии в качестве приложения 2 и исследованы как доказательства по делу.

Относительно пункта 5 особого мнения необходимо отметить, что правообладатель о переносе заседания коллегии в письменном виде не ходатайствовал, в этой связи коллегия данный вопрос не исследовала и в протокол не вносила. Предложенное коллегией время для ознакомления с поступившими от лица, подавшего возражение, дополнением к возражению и документами [35] – [39], объективно достаточно для ознакомления с позицией лица, подавшего возражение, относительно отзыва правообладателя, тем более, что они не были положены в основу выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо констатировать, что Правилами ППС предусмотрено представление сторонами спора непосредственно возражения и отзыва на него, необходимость переноса заседания коллегией с целью представления одной из сторон контрдоводов по возражению или отзыву Правилами ППС не предусмотрена.

Что касается приведенного в пункте 6 особого мнения довода о несоответствии представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных документов пункту 2.5 Правил ППС, то необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В представленных как в корреспонденции от 19.11.2019, так и на заседании коллегии 16.01.2020 доводах лица, подавшего возражение, анализируются аргументы отзыва правообладателя, каких либо новых оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в них не приводится. Что касается документов [36] – [39], то они представляют собой материалы относительно деятельности ООО «НКМЗ», были исследованы на предмет наличия у этого лица заинтересованности при подаче возражения.

Обращаю внимание, что Правила ППС действуют в части, не противоречащей Кодексу. Понятие заинтересованности при подаче возражения было введено четвертой частью Кодекса только в 2008 году, в то время как Правила ППС вступили в силу в 2003 году, и необходимость представления документов по заинтересованности при подаче документов не предусматривали. Приведенные в пункте 2.5 Правил ППС положения о дополнительных материалах касаются только документов, относящихся к рассмотрению возражения по существу. В этой связи документы [36] – [39] подлежат анализу в рамках изучения вопроса заинтересованности лица в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что особое мнение не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967 недействительным частично.