

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.12.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887068, поданное ООО «ТАНТАЛ», г. Владимир, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**АСЦ-3**» с приоритетом от 12.04.2022 по заявке №2022723023 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2022 за № 887068 в отношении товаров 09 класса МКТУ «анемометры; измерители; приборы измерительные; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные», на имя АО Научно-производственное объединение «Техкранэнерго», г. Владимир (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №887068 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТАНТАЛ» является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887068. Податель возражения осуществляет реализацию приборов – анемометров сигнальных

цифровых «АСЦ-3» для измерения скорости ветра. За четыре года до регистрации оспариваемого товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован прибор «АСЦ-3» в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. После регистрации спорного знака его правообладатель обратился к лицу, подавшему возражение, с досудебной претензией о нарушении прав на оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый знак не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание неохранных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана. Элемент «АСЦ» представляет аббревиатуру, которая расшифровывается как «анемометр сигнальный цифровой», что также подтверждается выдачей по поисковому запросу «АСЦ анемометр». Указанное вытекает и из технической документации на анемометры сигнальные цифровые. Так, в технических паспортах анемометров сигнальных цифровых также указывается такая аббревиатура. Аналогичная аббревиатура применяется и к анемометрам серии М-95-ЦМ;

- оспариваемый знак представляет собой отдельные буквы и числа, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово, а также носит описательный характер, прямо указывая на товары 09 класса МКТУ, на которые распространяется спорная регистрация: «анемометры; измерители; приборы измерительные; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные». При этом использование для написания указанных букв и числа стандартного шрифта не способствует оказанию обозначением индивидуализирующей функции. Поскольку оспариваемый товарный знак целиком состоит из не имеющего словесного характера сочетания букв и числа, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, он не подлежит правовой охране в качестве товарного знака, поскольку не способен осуществлять индивидуализирующую товары или услуги функцию ввиду отсутствия различительной способности;

- доводы лица, подавшего возражение, подтверждаются также практикой



Роспатента (решение Роспатента от 15.10.2018 по обозначению «
(заявка №2016733698), решение Роспатента от 29.01.2018 по обозначению

«**MT2007**» (заявка № 2015712300), решение Роспатента от 20.09.2017 по

обозначению «**ИД-91М**» (заявка №2014719551);

- обозначение «АСЦ-3» не может выделить товары правообладателя из ряда аналогичных, поскольку указывает на вид прибора – анемометр сигнальный цифровой и при этом используется иными производителями, в том числе, лицом, подавшим возражение, который начал такое использование задолго до даты приоритета товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887068 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Претензия от правообладателя;
2. Свидетельство о регистрации прибора «АСЦ-3» в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений на имя лица, подавшего возражение;
3. Выпуск «Анемометры сигнальные цифровые» за №84 от 1988 года;
4. Паспорт АСЦ-3М ВТНЛ 156277.000 ПС;
5. Технические характеристики на АСЦ-3 от лица, подавшего возражение;
6. Паспорт АСЦ М-95-ЦМ ИРШЯ.402131.004.001ПС;
7. Декларация о соответствии от 30.01.2014;
8. Декларация о соответствии от 31.08.2015;
9. Уведомление от 03.07.2018;
10. Выписка из ЕГРЮЛ;
11. Акт испытаний в целях утверждения типа анемометров сигнальных цифровых «АСЦ-3П» ООО «ТАНТАЛ» от сентября 2017 г.;
12. Договоры, счета-фактуры, письма подтверждающие реализацию прибора «АСЦ-3» лицом, подавшим возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, согласно которому:

- АО «Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» является крупнейшим экспертным центром России, который работает с опасными производственными объектами с 1976 года. Объединение осуществляет весь комплекс работ по экспертизе, строительству, ремонту, модернизации, проектированию на опасных производственных объектах. Численность сотрудников составляет 450 человек, среди которых 5 докторов и кандидатов технических наук. Правообладатель представляет собой штат высококвалифицированных специалистов, аттестованных и аккредитованных по каждому направлению деятельности предприятия. Специалисты предприятия являются корреспондентами ведущих российских и зарубежных изданий: «Безопасность труда в промышленности», «Сварочное производство», «Строительные и дорожные машины», «Химическое и нефтегазовое оборудование», «Welding Production», «Chemical and Petroleum Engineering». Ведущие сотрудники компании принимают активное участие в обсуждении и разработке методических указаний, руководящих документов в своей отрасли. Ведется большая работа по созданию и защите интеллектуальной собственности;

- название «АСЦ-3» является придуманным, имеет фонетическую идентичность, состоит из 6 звуков и произносится как: «асц три». Такое сочетание неохранных по отдельности знаков в их совокупности и непонятность названия вызывает у потребителей рассуждения и домысливание, о том, что же это обозначает. Указанное свидетельствует о способности обозначения «АСЦ-3» индивидуализировать товары 09 класса МКТУ. Аналогичная позиция высказана в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2024 №С01-2185/2024 по делу №СИП-303/2024;

- ООО «ТАНТАЛ» было зарегистрировано 01.02.2000, учредителями общества являлись: Хитев С.А., Шепета М.А., Ерофеева С.Н. Указанные лица ранее являлись работниками АО НПО «Техкранэнерго» и в период 1999-2000 гг. имели доступ к документации на прибор «АСЦ-3», а также иной, связанной с ним коммерческой информации. Создание ООО «ТАНТАЛ» было обусловлено именно доступом данных лиц к коммерческой информации АО НПО «Техкранэнерго» и возможностью ее использования для создания собственного бизнеса. Так, Хитев С.А. продолжал работать в АО НПО «Техкранэнерго» еще 7,5 месяцев после создания конкурирующего со своим работодателем ООО «ТАНТАЛ», продолжая добывать коммерческую информацию правообладателя. Действия ООО «ТАНТАЛ» по незаконному использованию технической

документации правообладателя для собственного производства, заимствование названия прибора без согласия правообладателя, а также попытка признать недействительной правовую охрану товарного знака «АСЦ-3» по свидетельству №887068 представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 887068.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

13. Технические условия АО НПО «Техкранэнерго» от 2000 г.;

14. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ТАНТАЛ»;

15. Справка № 150 от 18.02.2025.

Корреспонденцией от 03.04.2024 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения к возражению:

- правообладатель сам указывает на то, что обозначение состоит из элементов, которые можно считать неохраняемыми. Данные элементы даже в своей совокупности не несут никакой смысловой нагрузки, если не рассматривать их как аббревиатуру самого названия товара. Таким образом, в случае, если рассматривать данное обозначение как фантазийное, очевидно, что обозначение представляет собой набор букв и цифр, которые не могут индивидуализировать товары и услуги, если же говорить о том, что данное обозначение является аббревиатурой, что соответствует действительности, обозначение является описательным;

- обстоятельства, на которые указывает правообладатель, связанные с недобросовестной конкуренцией лица, подавшего возражение, не относятся к предмету спора, Роспатент не вправе принимать решение о добросовестности или недобросовестности участников рынка, а, во-вторых, указанные обстоятельства являются ложными и приводятся, чтобы создать у коллегии предвзятое отношение к лицу, подавшему возражение;

- прибор «АСЦ-3» был разработан учредителями ООО «ТАНТАЛ» самостоятельно, без какого-либо участия компании правообладателя, следовательно, разработка была произведена не в рамках трудового договора. Разработчики были уволены, а правообладатель приватизировал разработку и использовал ее в своих целях. На

31.12.1999 анемометр сигнальный цифровой «АСЦ-3», разработанный Шепетой М.А., Ерофеевой С.Н., Хитевым С.А. в свободное от работы время, прошел только предварительные испытания и было необходимо поставить его на производство. По этой причине Хитев С.А. был уволен позднее, чем другие сотрудники. В 2000 году ООО «ТАНТАЛ» доработало анемометр сигнальный цифровой в части конструкции, внешнего вида и программного обеспечения, дополнило функциональные возможности и подготовило к выпуску под новым названием «АСЦ-3П» и «АСЦ-3М». Все эти обстоятельства были подробно изложены в обращении в УФАС в связи с недобросовестным поведением правообладателя.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

16. Обращение в УФАС;
17. Справка о трудовой деятельности Шепеты М.А.;
18. Трудовая книжка Ерофеевой С.Н.;
19. Трудовая книжка Хитева С.А.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области разработки и производства анемометров сигнальных цифровых. Указанное лицо полагает, что предоставление исключительных прав на обозначение «АСЦ-3» на имя одного лица недопустимо, данное обозначение должно свободно использоваться различными участниками рынка для указания на вид оспариваемых товаров 09 класса МКТУ, кроме того, ООО «ТАНТАЛ» полагает, что оспариваемый знак представляет собой простое сочетание букв и цифр, не имеющих характерного графического исполнения, а также относится к категории аббревиатур. Правообладатель направил лицу, подавшему возражение, досудебную претензию о нарушении исключительных прав на оспариваемый знак. Ввиду изложенного, коллегия усматривает заинтересованность ООО «ТАНТАЛ», в подаче возражения поступившего 02.12.2024 по приведенным основаниям.

АСЦ-3

Оспариваемый товарный знак «**АСЦ-3**» представляет собой обозначение, состоящее из букв «АСЦ» и числа «3», выполненных через дефис стандартным

шрифтом. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «анемометры; измерители; приборы измерительные; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные».

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 887068 оспаривается в связи с его несоответствием 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 «А», являющийся слогообразующим, что позволяет признать наличие словесного характера у рассматриваемого обозначения (по крайней мере, первой его части).

Что касается цифрового элемента «3», то указанный элемент, сам по себе, не обладает различительной способностью, вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке он выполнен слитно со словом «АСЦ», ввиду чего его невозможно вывести из-под самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку включает в свой состав не простые буквы и цифры, а совокупность слова «АСЦ» и цифры «3», и может индивидуализировать товары одного лица (правообладателя).

В своём возращении лицо, подавшее возражение, также указывало на то, что элемент «АСЦ» оспариваемого знака воспринимается как аббревиатура от слов «анемометр сигнальный цифровой».

Аббревиатура - это слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. Аббревиатуры делятся на сложносокращённые слова и инициальные аббревиатуры.

Инициальные типы сложносокращённых слов - слова, образованные путём сложения начальных букв слов или начальных звуков, в свою очередь подразделяются на аббревиатуры буквенные, звуковые и буквенно-звуковые (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>).

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» - одна из основных единиц языка, служащее для именования предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Признаками слова являются: определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизводимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу №СИП-454/2018, от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла также положения пункта 1.2 Информационной справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам применения положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса¹, согласно которым при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциации, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, а указанные доказательства относимы, если на основании их можно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. N СП-23/10 (далее – Информационная справка Суда по интеллектуальным правам)

именно той группы потребителей, которым адресованы товары, указанные в заявке на регистрацию товарного знака.

С учетом данной правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, представленные с возражением доказательства могут быть относимыми только в том случае, если они отражают имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно группы потребителей, которым адресованы товары. Указанная позиция также раскрывается в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам: в частности, отмечается, что для того, чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что оно воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение (см., например: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 за №С01-147/2019 по делу №СИП-453/2018, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2022 за №С01-621/2022 по делу №СИП-1003/2021).

Следует отметить, что с возражением не представлено материалов словарей или иных справочных источников информации, из которых бы однозначно следовало, что оспариваемый знак представляет собой аббревиатуру. При этом самостоятельное обращение коллегии к словарно-справочным источникам² показало, что «асц» означает: автомат сопровождения цепи, авиационно-спасательный центр, архитектурно-строительный центр, авторизованный сервисный центр, асцендент, автоматизированный [почтовый] сортировочный центр, автоспеццентр и др. При этом словари сокращений не содержат в себе сведений о том, что аббревиатура «АСЦ» расшифровывается как «анемометр сигнальный цифровой».

Таким образом, словесная часть «АСЦ» оспариваемого товарного знака имеет несколько значений, может по-разному толковаться потребителями. При этом материалов, свидетельствующих об однозначном восприятии оспариваемого знака российским потребителем исключительно в качестве аббревиатуры «анемометр сигнальный цифровой», не представлено. Ввиду вышеизложенного, соответствующий довод возражения следует признать недоказанным.

Также как и признается недоказанным довод возражения об указании оспариваемого товарного знака на характеристики оспариваемых товаров (их вид).

² <https://sokr.ru/search/?query=%D0%B0%D1%81%D1%86>, <https://sokrasheniya.academic.ru/5216/%D0%90%D0%A1%D0%A6>,

Отсутствие указанного слова в словарях, наличие у рассматриваемого обозначения нескольких значений может свидетельствовать о его фантазийном характере. В обоснование соответствующего довода лицом, подавшим возражение, представлен скриншот поискового запроса в сети Интернет, который, однако, содержит дату 04.06.2024, выходящую за приоритет оспариваемого знака (12.04.2022), в связи с чем данный материал не может подтверждать доводы возражения. Что касается документов (2-8, 11-12), представленных ООО «ТАНТАЛ» и касающихся деятельности данного лица, то они либо вообще не содержат никакого обозначения (9) либо касаются деятельности под иными обозначениями (АСЦ-3П, АСЦ-3ПП, АСЦ-3М, М-95-ЦМ). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.6 Справки Суда по интеллектуальным правам, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию. При этом документов, относящихся непосредственно к обозначению «АСЦ-3» представлено не было. Более того, коллегия усматривает, что необходимость использования в гражданском обороте именно обозначения «АСЦ-3» по отношению к анемометрам сигнальным цифровым также ничем не мотивирована.

С учетом вышеизложенного, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения настоящего возражения ввиду недоказанности его материалами доводов о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается комментариев лица, подавшего возражение, о том, что доводы возражения подтверждаются практикой Палаты по патентным спорам (обозначения **«169. RU»**, **«MT2007»**, **«ИД-91М»** по заявкам №№2016733698, 2015712300, 2014719551 были признаны Роспатентом неохраноспособными), коллегия указывает, что указанная практика Роспатента касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому знаку.

Стоит дополнительно отметить, что в ходе рассмотрения возражения, правообладателем заявлялись доводы о том, что действия лица, подавшего возражение, по незаконному использованию технической документации правообладателя для

собственного производства, заимствование названия прибора без согласия правообладателя, а также попытка признать недействительной правовую охрану товарного знака «АСЦ-3» по свидетельству №887068 обладают признаками недобросовестной конкуренции. Коллегия приняла к сведению указанные доводы правообладателя и считает необходимым обратить внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №887068.