

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 03.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601231, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКА-СКАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 601231 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.01.2017 по заявке № 2015712300 с приоритетом от 24.04.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКА-Контроль», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы измерительные, а именно, приборы для измерения толщины покрытий, их части и принадлежности».

Оспариваемый товарный знак « **MT2007** », представляет собой буквенно-цифровое сочетание, выполненное стандартным жирным шрифтом в одну строку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 601231 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- заинтересованность в подаче возражения основана на том, что лицо, подавшее возражение, с 2011 г. является производителем приборов с обозначением «МТ-2007», осуществляет их введение в коммерческий оборот с этого же периода;

- в настоящее время между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует спор в отношении обозначения «МТ2007», а деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными товарам, указанным в перечне свидетельства № 601231;

- обозначение «МТ2007» состоит только из буквенно-цифровых элементов, выполненных стандартным черным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что не позволяет признать наличие словесного характера у рассматриваемого обозначения, что относит данное обозначение к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- одновременно, буквенный элемент «МТ» можно отнести к общепринятому сокращению от родового (видового) наименования «магнитный толщиномер» в сфере производства приборов, относящихся к товарам 09 класса МКТУ, которое регулярно используется различными изготовителями в отношении маркировки подобных товаров (<http://www.ntcexpert.ru/documents/mt-201p.pdf>, <http://www.ntcexpert.ru>, <http://static.biolight.ru/files/0006404-1.pdf>, http://luch.ru/product.php?article_id=35, http://vostok-7.ru/catalog/tolshchinomery_i_mery_tolshchiny/, <http://t-ndt.ru/magnitnyij-tolshhinomer-pokryitij-mt-101m.html>, <http://ssangyongtempavto.ru/catalog/uc/mt50.html>, <http://www.science.by/products/>, <http://www.defectoscop.ru/category2/>, http://www.kropus.ru/price/?SECTION_ID=473&ELEMENT_ID=77218);

- оспариваемый товарный знак «МТ2007» не является семантически нейтральным (фантазийным) по отношению к приведенным в перечне оспариваемой

регистрации товарам 09 класса МКТУ «приборы измерительные, а именно, приборы для измерения толщины покрытий, их части и принадлежности»;

- элемент «МТ» является термином в области деятельности правообладателя и не является охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- правообладателем не доказано, что обозначение «МТ2007» приобрело различительную способность в результате его использования именно им (ООО «АКА-Контроль», ОГРН 1057747071315);

- на момент подачи правообладателем заявки в 2015 г. на регистрацию спорного товарного знака производителями магнитного толщиномера с обозначением «МТ2007» являлось несколько конкурирующих компаний: ООО «АКА-СКАН», ООО «НПК ЛУЧ», ООО «Восток-7», Научно-производственный Центр «КРОПУС-ПО»;

- в материалах, касающихся приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности, правообладателем приведены не совсем точные выводы на основании представленных документов, которые могли привести к вынесению оспариваемого решения о регистрации товарного знака:

- (а) правообладатель приобрел статус юридического лица 23.05.2005 как вновь созданное предприятие, поэтому нет оснований утверждать об участии правообладателя в истории введения в хозяйственный оборот магнитного толщиномера «МТ2007» с 2003 года;

- (б) представленный договор от 24.05.2005 о передаче исключительных прав на производство приборов и передаче технической документации по прибору подписан одним лицом Арбузовым С.О. с двух сторон на следующий день после регистрации фирмы-правообладателя, однако, регистрационные документы выдаются через 3 рабочих дня с момента записи в реестре, и, даже при наличии такого договора, к новому ООО «АКА-Контроль» не могло перейти право преждепользования на обозначение «МТ2007»;

- (в) в материалах имеется распечатка с сайта НПЦ НК «Кропус» о выставке в Центре Международной Торговли на Красной Пресне 15-17 марта 2005 г., в

которой правообладатель не мог участвовать, так как в марте 2005 г. еще не существовал;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.04.2015) существовал иной производитель приборов, использующий маркировку «МТ-2007» по отношению к магнитным толщиномерам и комплектующих к нему, кроме правообладателя;

- производство и реализация магнитных толщиномеров «МТ-2007» лицом, подающим возражение, подтверждается многочисленными документами: товарными накладными, договорами, письмами контрагентов, рекламными материалами;

- вся производимая лицом, подавшим возражение, продукция (более 10 изделий) выпускается на протяжении длительного времени (более 6 лет), сертифицирована и изготавливается строго под зарегистрированным товарным знаком, соответствующим фирменному наименованию «АКА-СКАН» («AKASCAN», свидетельство № 469465);

- мотивом регистрации товарного знака по свидетельству № 601231 является создание препятствий в хозяйственной деятельности ООО «АКА-СКАН» как конкурирующей организации;

- правообладателем направлена претензия с требованием прекращения использования принадлежащих ООО «АКА-Контроль» товарных знаков;

- УФАС по г. Москве вынесено решение об отсутствии в действиях и продукции лица, подавшего возражение, признаков нарушения законодательства о конкуренции, действия ООО «АКА-СКАН» признаны законными;

- лицо, подавшее возражение, по факту незаконной регистрации товарного знака «ИД-91М» подано соответствующее возражение, по результатам рассмотрения которого принято решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580421;

- в действиях ООО «АКА-Контроль» имеются признаки недобросовестной конкуренции, указанные в пункте 9 статьи 4 и главы 2.1 Федерального закона от

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и злоупотребления правом, указанные в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601231 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 601231;
- (2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «АКА-СКАН»;
- (3) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315);
- (4) распечатка результатов поиска значения сокращения «МТ» (<http://sokrasheniva.academic.ru/8525/%D0%9C%D0%A2>);
- (5) распечатки из сети Интернет: <http://www.ntcexpert.ru/documents/mt-201p.pdf>, <http://static.biolight.ru/files/0006404-1.pdf>, http://biolight.ru/search?q=мт&view_mode=images, http://luch.ru/product.php?article_id=35, http://vostok-7.ru/catalog/tolshchinomery_i_mery_tolshchiny/, <http://t-ndt.ru/magnitnyij-tolshhinomer-pokryitij-mt-101m.html>, <http://ssangyongtempavto.ru/catalog/uc/mt50.html>, <http://www.science.by/products/>, <http://www.defectoscop.ru/category2/>, http://www.kropus.ru/price/?SECTION_ID=473&ELEMENT_ID=77218;
- (6) сведения о процедуре и сроках регистрации юридических лиц;
- (7) письма Дидина Г.А. от 22.05.2017, 16.08.2017;
- (8) копия свидетельства на товарный знак № 469465;
- (9) распечатка сведений о доменном имени «aka-scan.ru»;
- (10) копия договора от 14.10.2011 № 112000 на метрологические услуги с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»);

(11) копия сертификата (свидетельства) № 49146 от 17.12.2012 о внесении в государственный реестр средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с выдачей лицензии производителя № 007797-ИР от 05.08.2011;

(12) копии товарных накладных от 01.08.2011, 24.08.2011, 31.08.2011, 06.09.2011, 03.10.2011, 07.12.2011, 13.12.2011, 30.12.2011, 12.03.2012, 20.03.2012, 06.08.2012, 07.09.2012, 06.12.2012, 30.11.2012, 17.04.2013, 17.07.2013, 07.11.2013, 05.12.2013, 11.12.2013, 23.12.2013, 24.01.2014, 17.07.2014, 28.08.2014, 12.09.2014, 30.09.2014, 17.12.2014, 03.02.2015, 18.06.2015, 31.08.2015, 07.10.2015, 24.12.2015;

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

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

(15) копии договоров, счетов-фактуры об участии в выставках и семинарах;

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

(17) копия досудебной претензии от 16.11.2016;

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

(19) копия претензии от 11.04.2017;

(20) постановление от 07.03.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела;

(21) копия решения Роспатента от 19.09.2017;

(22) копия заявления от 04.08.2017 о привлечении ООО «АКА-СКАН» к административной ответственности;

(23) распечатка решения Арбитражного суда Воронежской области от 22.09.2017 по делу № А14-16493/2016;

(24) письма от 30.05.2017 (ООО «НПК «ЛУЧ»), от 25.05.2017 (ООО «Восток-7», ООО НПЦ «КРОПУС-ПО»).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 14.12.2017 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- в поданном возращении приводится огромное количество разнородных сведений, утверждений и фактов разной степени доказанности, многие из которых не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу касательно охраноспособности товарного знака по свидетельству № 601231;

- возращение содержит недоказанные утверждения в отношении правообладателя, обвинения в недобросовестных действиях, а также в возращении неверно охарактеризованы взаимоотношения между правообладателем и лицом, подавшим возращение;

- правообладатель обращает внимание на противоречие друг другу аргументов возращения о неохраноспособности оспариваемого товарного знака;

- правообладатель получил охрану оспариваемого товарного знака на законных основаниях;

- правообладатель согласен, что оспариваемый товарный знак состоит только из букв и цифр, не имеет словесного характера, может иметь различные расшифровки, в том числе «магнитный толщиномер», сам по себе не обладает различительной способностью;

- оспариваемое обозначение не имеет четкой связи с каким-либо товаром;

- при объединении частей «МТ» и «2007» образуется композиция, которая может восприниматься как фантазийное обозначение;

- общепринятого сокращения «МТ» в практике нет, так как оно применяется в наименованиях других измерительных приборов, например: индикатор-течеискатель метана МТ-4, влагомер МТ-260, аспиратор АПД 200-03МТ и другие;

- сочетание букв, являющееся частью композиции обозначения и имеющее множество разных трактовок и расшифровок, не может быть ни термином, ни видовым наименованием товара;

- правообладатель считает, что доводы об отсутствии правопреемства ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1057747071315) и ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 103770159837) и недействительности договора № 4 от 24.05.2005 между этими компаниями не имеют значения, поскольку в материалах заявки № 2015712300

достаточно доказательств приобретения оспариваемым обозначением различительной способности и после 2005 года;

- важным обстоятельством является создание как прежнего, так и нынешнего ООО «АКА-Контроль», одним и тем же учредителем – Арбузовым С.О., поскольку это свидетельствует о том, что одни и те же люди сначала разработали и подготовили к выпуску прибор, наладили его выпуск и использовали для его маркировки одно и то же обозначение: «МТ2007»;

- материалы возражения не подтверждают использования обозначения «МТ2007» лицом, подавшим возражение, в таких объемах, которые позволили бы доказать отсутствие у потребителей связи данного обозначения с правообладателем, а также отсутствие у обозначения различительной способности на дату подачи заявки № 2015712300;

- лицо, подавшее возражение, создано в июне 2011 года, сертификат на прибор получен в конце декабря 2012 года, следовательно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, производились толщиномеры только 2,5 года, то есть маленький срок;

- внимательный потребитель заметит различия между используемыми сторонами спора обозначениями: «МТ2007» – правообладателем и «МТ-2007» – лицом, подавшим возражение (с дефисом);

- поскольку во всех накладных, представленных лицом, подавшим возражение, указано обозначение «МТ2007» (без дефиса), то это означает, что оно реализовывало не свои приборы, а приборы правообладателя;

- нет никаких оснований считать, что оспариваемое обозначение ассоциировалось у потребителей с лицом, подавшим возражение;

- источники, датированные после даты приоритета, не доказывают доводов возражения;

- с 2005 по 2011 гг. существовал единственный производитель приборов, маркированных обозначением «МТ2007» (правообладатель), которое приобрело различительную способность, что было подтверждено при регистрации товарного знака;

- различительная способность исчезнуть не может, при этом правообладателем оспариваемое обозначение использовалось в 2,5 раза дольше, чем лицом, подавшим возражение;

- обозначения «МТ2007» и «МТ-2007» сходны, но все же различаются потребителями;

- до 2011 года сотрудники ООО «АКА-СКАН» имели доступ к документации, касающейся производимой ООО «АКА-Контроль» продукции, впоследствии создали свое юридическое лицо;

- многие потребители воспринимали продукцию ООО «АКА-СКАН» за продукцию ООО «АКА-Контроль», следовательно, не было нескольких независимых производителей;

- действия работников ООО «АКА-СКАН» являются недобросовестными;

- выпуск лицом, подавшим возражение, приборов «МТ-2007» не порочит различительную способность оспариваемого обозначения на дату его приоритета;

- при регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем среди представленных экспертизе материалов имеются сведения о том, что существовал иной производитель приборов – лицо, подавшее возражение, что свидетельствует о добросовестности действий правообладателя;

- ошибкой правообладателя является то, что им не была подана заявка еще в 2012 году, но эта ошибка не свидетельствует о необходимости отмены решения о регистрации;

- доводы о недобросовестности действий правообладателя неправомерны, поскольку он сам является производителем приборов, а не имеет цели лишь препятствовать другим субъектам хозяйственной деятельности, при этом именно правообладатель разработал и наладил выпуск прибора, маркируемого обозначением «МТ2007»;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку № 2016731132 на регистрацию обозначения, содержащего те же элементы, но выполненное в графике, и рассчитывает на получение правовой охраны на сочетание тех же букв и цифр.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2017.

К отзыву приложены следующие материалы:

(25) распечатки с сайта Росстандарта о приборах МТ-1, МТ-5, НЕВА МТ-3, МТ 500, МТ 550, МТ 700, МТ1100А, МТ16-4Л.

Также материалы заявки № 2015712300 содержат следующие представленные правообладателем 28.10.2016 в ответ на уведомление экспертизы материалы:

(26) паспорт (руководство по эксплуатации) «Магнитный толщиномер МТ 2007»;

(27) копии сертификатов (свидетельств) от 04.10.2004, 15.05.2010, 03.09.2012 об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

(28) копии договора и акта № 04 от 24.05.2005;

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

(30) распечатка с сайта НПЦ НК «Кропус» о выставке в Центре Международной Торговли на Красной Пресне 15-17 марта 2005 г.;

(31) копии договоров № 050801-мт от 16.08.2005, № 05-10-01ИД от 30.11.2005, № 06-05-02МТ от 29.05.2006, № 2812 от 05.03.2007, № 2182070 от 02.07.2007, № 07-12-01МТ от 10.12.2007, № 08-03-02МТ от 17.03.2008, № 4274Р184 от 05.09.2008, № 11 от 24.10.2011, от 10.05.2012, № 0012/МТ 2007 от 26.03.2013, № 567/13 от 29.11.2013, № 402/14 от 20.08.2014, № 28/МТ от 15.07.2015, № 500 от 09.10.2015, № ТИН-288-16/18 от 04.10.2016;

(32) копии товарных накладных и счетов (25.08.2005, 28.11.2005, 04.04.2006, 07.06.2006, 24.08.2006, 14.11.2006, 23.11.2006, 18.01.2007, 15.02.2007, 16.04.2007, 20.04.2007, 02.05.2007, 14.05.2007, 06.06.2007, 18.06.2007, 20.06.2007, 22.06.2007, 10.07.2007, 05.09.2007, 26.09.2007, 24.10.2007, 29.10.2007, 13.11.2007, 22.11.2007, 26.12.2007, 27.12.2007, 14.01.2008, 18.01.2008, 22.01.2008, 30.01.2008, 26.02.2008, 29.02.2008, 26.03.2008, 17.04.2008, 18.04.2008, 14.05.2008, 19.05.2008, 30.05.2008, 30.06.2008, 01.07.2008, 02.07.2008, 14.07.2008, 23.07.2008, 19.08.2008, 28.08.2008,

18.09.2008, 23.09.2008, 25.09.2008, 03.10.2008, 14.10.2008, 23.10.2008, 24.10.2008, 10.11.2008, 28.11.2008, 17.12.2008, 26.12.2008, 22.12.2010, 15.03.2011, 10.05.2011, 12.10.2011, 18.10.2011, 21.10.2011, 09.11.2011, 19.12.2011, 17.01.2014, 23.01.2014, 12.02.2014, 26.02.2014, 24.03.2014, 26.05.2014, 30.06.2014, 02.07.2014, 27.08.2014, 23.09.2014, 15.10.2014, 24.10.2014, 30.10.2014, 26.11.2014, 11.12.2014, 17.12.2014, 02.02.2015, 09.02.2015, 19.02.2015, 26.03.2015, 30.03.2015, 01.04.2015, 20.04.2015, 12.05.2015, 09.06.2015, 01.07.2015, 15.07.2015, 24.07.2015, 04.08.2015, 14.08.2015, 18.08.2016, 28.08.2015, 16.09.2015, 21.09.2015, 09.10.2015, 22.10.2015, 27.10.2015, 24.11.2015, 21.12.2015, 22.12.2015, 26.02.2016, 21.03.2016, 18.04.2016, 13.05.2016, 23.05.2016, 23.06.2016, 28.06.2016, 14.07.2016, 22.08.2016, 06.10.2016);

(33) копии писем и заявок (14.11.2005, 08.11.2006, 31.01.2007, 04.04.2007, 05.06.2007, 19.06.2007, 21.11.2007, 17.06.2008, 13.08.2008, 07.10.2008, 01.11.2008, 24.11.2008, 01.12.2008, 05.12.2008, 29.09.2011, 21.10.2009, 26.11.2009, 27.11.2009, 03.12.2009, 18.12.2009, 26.08.2011, 18.10.2012, 03.06.2015, 04.08.2015);

(34) копии лицензий № 003199-ИР от 12.09.2006, № 007912-ИР от 29.09.2011 на осуществление ООО «АКА-Контроль» деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений;

(35) копии актов выполненных работ от 19.10.2006, 03.08.2007, 03.10.2007, 18.03.2008, 30.09.2008, 20.11.2008, 11.03.2009, 30.06.2009, 20.11.2009, 10.12.2009, 31.12.2009, 31.03.2010, 23.06.2010, 30.06.2010, 19.08.2010, 19.10.2010, 25.10.2010, 17.11.2010, 15.12.2010, 25.03.2011, 05.04.2011, 07.04.2011, 28.04.2011, 06.06.2011, 30.06.2011, 24.08.2011, 16.09.2011, 23.04.2014, 29.04.2014, 16.12.2014, 13.01.2015, 09.02.2015, 27.03.2015, 07.07.2015, 13.07.2015, 24.09.2015, 09.10.2015, 12.01.2016, 27.04.2016, 10.05.2016, 05.07.2016, 26.10.2016;

(36) копии страниц изданий «Справочник по измерительному контролю качества строительных работ» (Г.М. Бадьин, 2010 г.), «Сборник промышленных каталогов «Приборы и средства автоматизации» (2012 г.);

(37) отчеты за период 23.05.2005-11.02.2011;

(38) сведения о доменах «mt2007.pф», «MT2007.RU», «MT-2007.RU»;

(39) распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ООО «АКА-СКАН»;

(40) каталог продукции ООО «АКА-СКАН», 2012 г.;

(41) распечатка с сайта <http://gost.ru> сведений о переоформлении свидетельства типа средств измерений № 18630 «Толщиномеры покрытий магнитные МТ2007» с приложением копии приказа;

(42) распечатка с сайта в сети Интернет http://www.metrol.expoprom.ru/archive/2012/Catalog/Catalog_MetrolExpo2012.pdf;

(43) копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012619638;

(44) описание типа средств измерений – приложение к свидетельству № 18630, выданному ООО «АКА-Контроль»;

(45) копия приказа от 14.12.2012 № 1133 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением перечня типов средств измерений;

(46) описание типа средств измерений – приложение к свидетельству № 49146, выданному ООО «АКА-СКАН»;

(47) копия заключения специалиста Центра независимой и комплексной экспертизы сертификации систем и технологий № 8908 от 02.04.2013;

(48) сведения о регистрации прибора в «МТ2007» в Казахстане;

(49) копия каталога выставки «Дефектоскопия 2013»;

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

(51) распечатка с сайта www.ipl33.com статьи «Приборы и оборудование, входящие в состав лаборатории инструментального контроля (ЛИК), используемые при проведении мероприятий по контролю (надзору) в ходе осуществления пожарного надзора».

В период рассмотрения возражения, поступившего 03.10.2017, сторонами были представлены дополнения и пояснения.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно отмечено следующее:

- на имя правообладателя зарегистрированы другие товарные знаки, частично совпадающие с обозначениями выпускаемой ООО «АКА-СКАН» продукции: ИД-91М, МФ-24ФМ, МФ-510, МФ-51НЦ;

- постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-254281/16 установлено, что действия ООО «АКА-Контроль» по устранению конкурирующих производителей путем регистрации товарного знака оценивается как злоупотребление правом и актом недобросовестной конкуренции, что запрещено действующим законодательством;

- правообладателем незаконно продлено свидетельство (сертификат), выданная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2004 году лицу, имеющему аналогичное наименование – ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), которое прекратило свое существование путем реорганизации в форме слияния.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приобщены материалы:

(52) распечатка сведений о заявках №№ 2014719551, 2015712300, 2015712299, 2015712302, 2015712298;

(53) копия претензии от 16.11.2016;

(54) распечатка постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-254281/16;

(55) распечатка из сети Интернет <http://www.aka-control.ru>;

(56) копия письма от 10.10.2017 о проведении испытаний прибора «МТ2007»;

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

(58) копия письма Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.11.2017;

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

(60) копия свидетельства об утверждении типа средств измерений от 17.12.2012 на имя ООО «АКА-СКАН».

Правообладателем дополнительно отмечено следующее:

- большинство доводов возражения являются предположениями;
- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что товарный знак по свидетельству № 601231 вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- доказательств производства приборов «МТ2007» другими лицами не представлено;
- доказательства использования спорного обозначения лицом, подавшим возражение, не должны быть учтены, поскольку не представлено документов об исполнении обязательств, а также лицензии;
- рассмотрение спора в отношении обозначения «ИД-91М» не имеет значения для настоящего рассмотрения.

Дополнительно правообладателем приобщены материалы:

(61) аналитическая справка по длительности, объему рынка и географии продаж товаров, маркированных спорным обозначением;

(62) распечатки с сайта <http://www.fundmetrology.ru>;

(63) копии товарных накладных и актов (16.02.2012, 11.05.2012, 15.06.2012, 10.07.2012, 22.10.2012, 25.10.2012, 24.10.2012, 29.10.2012, 06.12.2012, 10.12.2012, 17.12.2012, 28.12.2012, 17.01.2014, 28.01.2014, 20.02.2014, 24.02.2014, 27.02.2014, 07.03.2014, 10.03.2014, 21.03.2014, 14.05.2014, 15.05.2014, 29.05.2014, 18.06.2014, 24.06.2014, 08.09.2014, 25.09.2014, 10.10.2014, 10.11.2014, 11.11.2014, 01.12.2014, 03.12.2014, 11.12.2014, 15.12.2014, 29.01.2015, 09.02.2015, 25.02.2015, 10.03.2015, 12.03.2015, 16.04.2015, 20.04.2015);

(64) копии договоров от 15.11.2013, 05.04.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.10.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.04.2015) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно абзацу 12 пункта 2.3.2 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак « **MT2007** » по свидетельству № 601231 представляет собой обозначение, состоящее из букв «MT» и числа «2007», выполненных стандартным шрифтом. Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы измерительные, а именно, приборы для измерения толщины покрытий, их части и принадлежности».

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

В период рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы (52) – (60), которые приобщены к материалам дела, однако ввиду их несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках данного возражения. Лицо,

подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «АКА-СКАН», Москва, являющимся производителем приборов различного назначения, что следует из материалов (2), (10) – (20), (22).

Также из представленных документов (17) и (19) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление правообладателем претензий в адрес лица, подавшего возражение, касающихся использования спорного обозначения в отношении товаров, относящихся к 09 классу МКТУ.

Учитывая приведенные обстоятельства, коллегия усматривает заинтересованность ООО «АКА-СКАН», Москва, в подаче возражения поступившего 03.10.2017.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющее характерного графического исполнения. Сочетание буквенной части оспариваемого обозначения «МТ», ввиду отсутствия гласных букв, не имеет словесного характера.

С учетом сказанного оспариваемый товарный знак следует отнести к обозначениям, которые могут быть признаны не обладающими различительной способностью.

При этом рассматриваемое сочетание букв и цифр, согласно материалам заявки № 2015712300, представляет собой наименование конкретного вида прибора: магнитного толщиномера покрытий, что свидетельствует об описательном характере, заложенном в оспариваемое обозначение.

Несоответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса было указано в ходе экспертизы заявки № 2015712300.

Вместе с тем обозначению, состоящему исключительно из букв и/или цифр, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

Как следует из материалов дела, при принятии Роспатентом решения о регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя были учтены материалы (26) – (51), касающиеся использования правообладателем обозначения «МТ2007» по отношению к производимым им приборам, то есть по основаниям приобретения обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя.

Анализ представленных в ходе экспертизы оспариваемого обозначения материалов (26) – (51) показал, что правообладателем с 2005 года осуществляется деятельность, связанная с производством, реализацией и обслуживанием рассматриваемых товаров (магнитных толщиномеров).

Следует отметить, что толщиномер магнитный «МТ2007» согласно сведениям материалов (33) (в частности, письмо ООО «Импульс» от 26.11.2009) является модернизированным аналогом толщиномера магнитного «МТ 2003».

Согласно материалам (27) (сертификат от 04.10.2004), (30) толщиномеры «МТ 2003» и «МТ2007»/«МТ 2007» ранее выпускались ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), которое прекратило свою деятельность. Производство и реализация указанным лицом рассматриваемых товаров сторонами спора не отрицается.

Кроме того, согласно материалам (40), а также материалам возражения (10) – (14), аналогичные приборы, содержащие маркировку «МТ2007»/«МТ-2007», как минимум с 2012 года выпускало и реализовывало также лицо, подавшее возражение: ООО «АКА-СКАН».

Осуществление лицом, подавшим возражение, указанной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается товарными накладными (12), письмами контрагентов (13), публикацией рекламы (16). В частности, представлены материалы о поставках лицом, подавшим возражение,

магнитных толщиномеров «МТ2007»/«МТ-2007» контрагентам, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Саратове.

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака как минимум три юридических лица для индивидуализации магнитных толщиномеров использовали обозначения «МТ2007» и «МТ-2007», отличающиеся лишь проставлением дефиса между буквенной и цифровой частями обозначения.

Следовательно, невозможно однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оспариваемое обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь именно в связи с деятельностью правообладателя.

Следует отметить, что указанное различие (наличие дефиса), по мнению коллегии, не влияет на запоминание обозначения потребителями, поскольку является несущественным изменением, которое не меняет существа обозначения.

Доводы правообладателя о том, что различие, обусловленное использованием дефиса, является существенным, а внимательный потребитель заметит различия между используемыми сторонами спора обозначениями, являются неубедительными, поскольку противоречат доказательствам, представленным правообладателем, содержащим наряду с обозначением «МТ2007» также обозначения «МТ 2007» и «МТ-2007» (материалы (28), (31), (33), (44)).

Следует отметить, что согласно рекламным материалам и каталогам (40), (51), (5), (16) индивидуализация товаров (то есть отнесение продукции к определенному производителю) происходит за счет указания на приборах обозначений «АКА-SCAN», «АКА Control», «АКА Контроль».

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «МТ2007» 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 ООО «АКА-Контроль» (ОГРН 1037700159837), а

также о действиях бывших сотрудников указанного общества, то оценка этих обстоятельств не имеет значения для рассмотрения вопроса об охраноспособности оспариваемого обозначения по следующим причинам.

Юридической взаимосвязи правообладателя с указанным обществом (ООО «АКА-Контроль», ОГРН 1037700159837) нет. При этом данное лицо, как установлено ранее, использовало оспариваемое обозначение при маркировке магнитных толщиномеров до 2005 года.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «МТ2007»/«МТ-2007»/«МТ 2007» использовалось также правообладателем и лицом, подавшим возражение.

С учетом сказанного материалы дела иллюстрируют, что рассматриваемое обозначение (в том числе с изменениями, не влияющими на существо обозначения) использовалось при маркировке магнитных толщиномеров до даты приоритета оспариваемого товарного знака несколькими независимыми лицами, следовательно, оно не может индивидуализировать продукцию только одного лица, не обладает различительной способностью.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 601231 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Довод возражения о том, что обозначение «МТ2007» представляет собой термин в области деятельности правообладателя не нашел подтверждения в материалах возражения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о квалификации действий правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству № 601231 в качестве акта недобросовестной конкуренции, то установленный порядок такого признания предполагает представление решения уполномоченного органа, касающееся рассматриваемого или сходного с ним обозначения (товарного знака). В данном случае такое решение отсутствует.

В отношении доводов правообладателя о том, что объемы реализации приборов правообладателем значительно превышают объемы реализации лицом,

подавшим возражение, следует отметить, что при оценке наличия приобретенной различительной способности у обозначения, помимо объемов производства и продаж товаров, учитываются также территория реализации товаров, длительность использования обозначения, объемы затрат на рекламу товаров, сведения о степени информированности потребителей об обозначении и производстве маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации, сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, а также иные сведения.

Представленные правообладателем материалы (26) – (51) не позволяют сделать вывод о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения именно в связи с деятельностью правообладателя. При этом правообладатель не являлся единственным производителем рассматриваемых приборов.

Об использовании данного обозначения другими лицами свидетельствуют представленные с возражением материалы (5), (10) – (23), (24).

Таким образом, упомянутый довод правообладателя следует признать необоснованным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2017 поступило особое мнение правообладателя, в котором указано на нарушение коллегией положений пункта 2.5 Правил ППС в части приобщения дополнительных материалов, а также на недостаточность представленных с возражением материалов, касающихся использования спорного обозначения лицом, подавшим возражение.

При этом правообладателем отмечено, что лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию продукции правообладателя.

В отношении указанных доводов необходимо отметить, что норма, которая нарушена, по мнению правообладателя (пункт 2.5 Правил ППС), не предусматривает запрет на приобщение материалов.

В данном случае, возражение основано на материалах (1) – (24). Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (52) – (60), как следует из настоящего заключения, не легли в основу выводов коллегии.

Довод о том, что лицо, подавшее возражение, реализовывало не свою продукцию, а продукцию правообладателя, не соответствует имеющимся в деле материалам. В частности, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о хозяйственных взаимоотношениях сторон спора, свидетельствующих о поставках правообладателем товаров в пользу лица, подавшего возражение. В свою очередь, совокупность материалов (10) – (23) не позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию товаров, произведенных каким-либо иным лицом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601231 недействительным полностью.