

**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 (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Яковлевой А.А., Санкт-Петербург, и ООО «НОВА СПБ», Санкт-Петербург (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742538, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №742538 с приоритетом от 19.04.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2020 по заявке №2019718684. Правообладателем товарного знака по свидетельству №742538 является ООО «НТ-МДТ», г. Зеленоград (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №742538 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, обусловленное существенным пространственным преобладанием по сравнению с изобразительным элементом обозначения, занимает именно входящий в состав заявленного обозначения элемент «NT-MDT». При этом он представляет собой сочетание простых букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент не обладает различительной способностью, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- таким образом, правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении обозначения с доминирующим неохраноспособным элементом, в связи с чем оспариваемое обозначение в целом не обладает различительной способностью и не могло быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

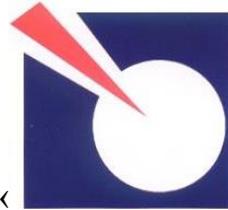
- анализ представленных правообладателем в ответе на уведомление ссылок, якобы подтверждающих длительное и интенсивное использование оспариваемого обозначения, которые должны свидетельствовать о приобретении им различительной способности показывает, что они не являются достаточными для того, чтобы предоставить правовую охрану оспариваемому обозначению с не обладающими различительной способностью доминирующими элементами;

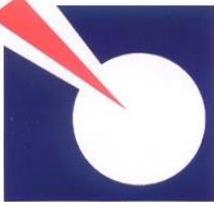
- заинтересованность ООО «НОВА СПБ» в подаче настоящего возражения объясняется наличием судебного спора между ним и правообладателем оспариваемой регистрации (дело №А56-125587/2022 (приложение №4));

- индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. является приобретателем имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», признанного решением Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2017 года банкротом (приложение №2);

- ЗАО «НТ-МДТ» было известно на территории Российской Федерации как производитель товаров 09 класса МКТУ, в том числе, сканирующих зондовых микроскопов (приложение №1);

- 07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего Джаубаева Р.М., и индивидуальным предпринимателем Яковлевой А.А. был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (приложение №3). В числе прочего, индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. стала правообладателем



исключительных прав на товарный знак «  » по свидетельству №188978, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- далее индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. и правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно были сторонами судебных споров об использовании товарного знака по свидетельству №188978 (судебные дела №№А40-64463/20, А40-83721/22 (приложение №4));

- наличие споров между правообладателем и лицами, подавшими возражение, обосновывает заинтересованность последних в подаче настоящего возражения.

На основании вышеизложенного лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №742538 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицами, его подавшими, были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Распечатки из сети интернет сведений о ЗАО «НТ-МДТ» как производителе сканирующих зондовых микроскоп;
2. Сообщение из ЕФРСБ о признании ЗАО «НТ-МДТ» банкротом;
3. Договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ»;

4. Документы, подтверждающие наличие судебных споров между лицами, подавшими возражения, и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Правообладателем 25.12.2023 был представлен отзыв на возражение от 25.10.2023, в котором он указывал следующее:

- буквенный элемент оспариваемого обозначения «NT-MDT» не представляет собой отдельные буквы, поскольку входит в общую композицию (которая обладает различительной способностью) с изобразительным элементом, так как указанный элемент выполнен в комбинации с изобразительным элементом, находятся с ним на одном уровне с ним;

- вместе с тем, вид шрифта элемента «NT-MDT», его графическое написание с учетом характера букв и расположения букв по отношению друг к другу, а также цвета/цветового сочетания, говорит о наличии у оспариваемого обозначения характерного графического исполнения, что, в свою очередь, позволяет утверждать о присутствии различительной способности оспариваемого обозначения;

- таким образом, поскольку элемент «NT-MDT» не представляет собой отдельные буквы, а является неотъемлемой частью (элементом) обозначения и находится вместе с ним в составе общей композиции и на одном уровне, полагаем, что основания для исключения из правовой охраны или отказа в регистрации в отношении сочетания букв, не имеющего словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения, в данном случае не применимо, поскольку указанное сочетание не было заявлено на регистрацию в качестве самостоятельной единицы;

- обозначение «NT-MDT» является транслитерацией обозначения «НТ-МДТ», которое используется правообладателем в качестве наименования организации, начиная с 2013 года, и получило стойкую ассоциацию с ООО «НТ-МДТ» (правообладателем) у потребителя на рынке нанотехнологических исследований;

- ООО «НТ-МДТ» с 2013 года фирменного наименования не меняло и с момента своего основания осуществляло деятельность в области разработки, производства и реализации атомно-силовых микроскопов (АСМ) и сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ). ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «НТ-МДТ» (правообладатель) входили в международную группу компаний NT-MDT, в которую входили NT-MDT AMERICA (5861 S. Kyrene Rd, Suite 19, Tempe, AZ 85283), SPECTRUM INSTRUMENTS LTD. (Stewart House, National Technological Park Castletroy, Limerick, Ireland V94 FW08), NT-MDT CHINA (Room 2702, No. 2 Building, Lane 58, East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai 201100, China) и другие компании. В составе компаний были либо единые участники, либо родственники. Одним из акционеров, а также генеральным директором (до 2016 года) ЗАО «НТ-МДТ» являлся Быков Виктор Александрович, который является родственником (отцом) Быкова Андрея Викторовича - единственного учредителя и генерального директора ООО «НТ-МДТ» (правообладателя). ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «НТ-МДТ» осуществляли совместную деятельность в вышеуказанной области. В деле №А40-119764/16 (приложение №) установлено, что ООО «НТ-МДТ» (правообладатель) относится к единой группе компаний вместе ЗАО «НТ-МДТ»: «таким образом, с учетом положений пункта 8 и 9 статьи ФЗ № 135, все вышеперечисленные компании, как зарегистрированные в Российской Федерации, так и иностранные компании относятся к группе лиц (группе компаний)»;

- после начала процедуры банкротства, ЗАО «НТ-МДТ» прекратило коммерческую деятельность, а правообладатель продолжил свою деятельность по научным исследованиям и разработкам под обозначением «НТ-МДТ» («NT-MDT»);

- правообладатель занимается деятельностью по исследованию, разработке, производству, модернизации и сервисному обслуживанию сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и систем, комбинирующих методы СЗМ и оптической спектроскопии (СЗМ-РАМАН, СЗМ-наноИК) и разработке программного обеспечения к ним;

- правообладатель является резидентом ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» - «Инновационный научно технологический центр МГУ «Воробьевы горы» создан в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 332 «О создании инновационного научно технологического центра «Инновационный научно технологический центр МГУ «Воробьевы горы»;

- правообладатель с 2013 по 2023 годы был участником проекта «Сколково»;

- правообладатель прикладывает к отзыву дополнительные материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что оспариваемое обозначение приобрело дополнительную различительную способность ввиду его активного использования (приложения №№6-57);

- ООО «НТ-МДТ» является правообладателем не только оспариваемого товарного знака, но и товарных знаков «»,

«**NANOEDUCATOR**» по свидетельствам №№725517, 731688, а также иных товарных знаков на территории США, Евросоюза, Китая (приложение №5);

- правообладатель приводит примеры регистраций аналогичных товарных

знаков, а именно, товарные знаки «», «»,

«», «», «», «» по

свидетельствам №№495543, 623143, 536319, 589665, 617822, 605603, в которых буквенные элементы не выведены из самостоятельной правовой охраны;

- таким образом, деление элемента «NT-MDT» оспариваемого товарного знака на две литеры аббревиатуры недопустимо, так как оспариваемое обозначение представляет собой целую композицию, а не отдельно взятые части;

- словесная часть «NT-MDT» оспариваемого товарного знака состоит из большого количества ритмично звучащих букв, вследствие чего является легко запоминаемой, а значит, потребитель может его выделить среди других обозначений. Также поскольку словесный элемент «NT-MDT» состоит исключительно из букв латинского алфавита - отсутствие гласных букв в элементе «NT-MDT» не означает невозможность его прочтения, так как транскрипция данного элемента произносится и воспринимается как «ЭнТи-ЭмДиТи», носящее фантазийный характер;

- с учётом всего вышеизложенного, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и просит оставить его правовую охрану в силе.

К отзыву правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

5. Копии свидетельств на товарные знаки, правообладателем которых является ООО «НТ-МДТ»;
6. Копия договора №1506/16 на разработку конфокальной КР-системы, адаптированной для интеграции с Olympus VXFМ и спектрометром комбинационного рассеяния от 15.06.2016;
7. Копия договора №0109-16 на разработку прототипа системы для инфракрасной микроскопии нанометрового пространственного разрешения от 01.09.2016;
8. Копия договора №44/18-17 на разработку высокопроизводительного АСМ, методов автоматизации измерений и разработку высокоскоростного автоматизированного АСМ от 10.01.2017;
9. Копия договора о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований (проекта) от 25.09.2017;

10. Копия акта выполненных работ от 29.06.2018 по договору о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований (проекта) от 25.09.2017;
11. Копия акта выполненных работ от 20.12.2018 по договору о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований (проекта) от 25.09.2017;
12. Копия коммерческого предложения от ООО «НТ-МДТ» от 21.06.2017, направленного АО «НИИ «ЭЛПА»;
13. Копия договора № 17 06 67 от 10.07.2017 на поставку оборудования с АО «НИИ «ЭЛПА»;
14. Копия уведомления от 11.07.2017, направленного АО «НИИ «ЭЛПА»;
15. Копия запроса от 11.07.2017, направленного АО «НИИ «ЭЛПА»;
16. Копия сопроводительного письма от 10.05.2018, направленного АО «НИИ «ЭЛПА»;
17. Копия ответа АО «НИИ «ЭЛПА» от 12.10.2022 о поставках, совершенных ООО «НТ-МДТ»;
18. Копия коммерческого предложения ООО «НТ-МДТ» в ФГАОУВО «МФТИ» от 15.11.2018;
19. Копия договора поставки №0000000007417QD60002/318-115 от 25.12.2018;
20. Копия договора № 640-СарФТИ-12/2018-04 от 12.12.2018 на поставку оборудования с СарФТИ НИЯУ МИФИ;
21. Копия ответа СарФТИ НИЯУ МИФИ №04/562 от 07.10.2022;
22. Копия договора поставки №400/1105 от 01.11.2017 на поставку оборудования в Международную межправительственную организацию Объединенный институт ядерных исследований с ЛНФ ОИЯИ;
23. Копия отзыва ЛНФ ОИЯИ № 400-24/225 от 05.10.2022;
24. Копия договора поставки №0000000007417QD60002/318-115 от 25.12.2018 с МФТИ;
25. Копия ответа МФТИ, Физтех №506-05/8694 от 11.10.2022;

26. Копия договора №170957 от 23.07.2018. на поставку оборудования с ФИЦ КазНЦ РАН;
27. Копия договора №08/07/61 от 06.02.2018;
28. Копия договора №18 01 162 на оказание услуг от 12.12.2018;
29. Копия ответа ФИЦ КазНЦ РАН №17300/04-12-1092 от 11.10.2022;
30. Копия договора поставки №16 12 861 от 13.09.2018 с ИХТТ УрО РАН;
31. Копия отзыва ИХТТ УрО РАН от 06.10.2022;
32. Копия контракта ЕП51/120-223/16 от 29.06.2016г. на поставку оборудования с ИФМ РАН;
33. Копия ответа ИФМ РАН №390/130 от 13.10.2022;
34. Копия ответа ИФМ РАН №392/130 от 13.10.2022;
35. Копия представления ООО «НТ-МДТ» на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым за 2017 год;
36. Копия приказа №1 от 11.01.2019 «О присуждении и выплате премий Правительства Москвы молодым ученым за 2018 год»;
37. Копия отчета по теме «Разработка частей автоматизированного АСМ с широкой вариативностью оптического доступа для рамановской и ИК-спектроскопии»;
38. Копия Программы XXII Международного симпозиума, проводимого 12-15 марта 2018 года, Нижний Новгород;
39. Нанопизика и наноэлектроника. Труды XXII Международного симпозиума;
40. Копия договора дарения №11442 на организацию и проведение Международного форума «NGC/ФРЗ-2017»;
41. Копия приглашения ТГУ генеральному директору ООО «НТ-МДТ» Быкову А.В.;
42. Распечатка с интернет-ресурса <https://nanoandgiga.com/ngc2017/>;
43. Копия запроса от Заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы от 09.01.2018 №15-13-2/18;

44. Копия протокола осмотра письменных доказательств, размещенных на сайте <https://euipo.europa.eu> от 17.06.2022;
45. Копия протокола осмотра доказательств от 07.09.2016;
46. Копия свидетельства о присвоении ООО «НТ-МДТ» статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;
47. Копии деклараций на товары за 2017 год;
48. Копия уведомления о проведении таможенного досмотра от 12.03.2019;
49. Копия Акта таможенного досмотра №10013190/130319/000285 от 13.03.2019;
50. Скриншот страницы <https://sticmsu.ru/study/main> показывающей, что правообладатель является резидентом Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»;
51. Распечатка web.archive.org, показывающая ведение деятельности ООО «НТ-МДТ» 2016-2017 годы на все территории Российской Федерации;
52. Скриншот страницы <https://i.moscow/company>, с информацией о получении ООО «НТ-МДТ» гранта участников Московского инновационного кластера (МИК);
53. ОТЗЫВ о сканирующих зондовых микроскопах компании ООО «НТ-МДТ» (ИНН 7735593896), Россия;
54. Отзыв о сканирующих зондовых микроскопах компании ООО «НТ-МДТ» (ИНН 7735593896), Россия;
55. Отзыв от ИХТТ УрО РАН от 06.10.2022 о сотрудничестве с ООО «НТ-МДТ»;
56. Копии писем от различных институтов о поддержке проектов ООО «НТ-МДТ»;
57. Копия Заключения экспертной комиссии по направлению Биомедицинские технологии (кластер «Биомед») ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» на экспертизу проекта от 29.03.2022.

Лицами, подавшими возражение, на заседании коллегии 15.03.2024 были представлены дополнения к возражению от 25.10.2023, в которых они отмечали следующее:

- оспариваемый товарный знак состоит из изобразительного элемента и букв «NT-MDT» [НТ-МДТ], выполненных стандартными буквами латинского алфавита синего цвета, при этом буквенная часть занимает в знаке доминирующее положение (более 80%);

- буквы «NT-MDT» [НТ-МДТ] относятся к обозначениям, не обладающим различительным характером, так как являются отдельными сочетаниями букв, не имеющих словесного характера;

- входящие в состав заявленного обозначения буквы «NT-MDT» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой сочетание простых букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера. Буквы, занимающие доминирующее положение в обозначении не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, не способны придать заявленному обозначению достаточной различительной способности, поскольку не образуют композиции наделяющей все оспариваемое обозначение оригинальностью;

- учитывая, что словесный элемент «NT-MDT» занимает доминирующее положение в товарном знаке, можно утверждать, что товарный знак не обладает различительной способностью;

- обозначения «NT», «MDT» являются лексическими единицами, являющимися общепринятыми символами и терминами, характерными для конкретных областей науки и техники, указывающими на назначение товара;

- обозначение «NT» означает широко используемое в области техники сокращение (аббревиатуру) слов - нано технология (нанотехнология);

- обозначение «MDT» присуще различным областям техники и означает: 1) мобильный терминал данных (<https://ru.wikibrief.org/wiki/Mobiledataterminal>); 2) силовые диодно-тиристорные модули МДТ (<https://asenergi.ru/catalog/moduli->

[silovye/modul-mdt.html](http://silovye/modul-mdt.html)); 3) низкочастотные модули ([http://tiristori.ru/modul\\_mtdt.html](http://tiristori.ru/modul_mtdt.html)); 4) малый двухзвенный транспортёр (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/160020>); 5) донная индукционно-акустическая мина ([voennaya.academic.ru](http://voennaya.academic.ru)); 6) мина донная трубная ([allmines.net>catalog/russia/mines/mdt/](http://allmines.net/catalog/russia/mines/mdt/)); 7) модуль доступа и тревог (контроллер) (<https://ista-systems.ru/upload/iblock/71f/71f5f2ada36d9259483e9e5abb9159fc.pdf>);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 43 классов МКТУ, для части которых он будет указывать на их назначение;

- таким образом, оспариваемое обозначение нарушает положения подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначения «НТ», «МДТ» характеризующие отдельные товары и услуги 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ и вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров, однородных товарам и услугам указанных классов МКТУ, будут являться ложными и вводящими потребителя в отношении остальных товаров указанных классов МКТУ, то есть оспариваемое обозначение также не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «НТ-МДТ» является отличительной частью фирменного наименования ЗАО «НТ-МДТ», зарегистрированного 25.07.1995 по адресу 124681, г. Москва, Зеленоград, к. 100, ОГРН: 1027700153337, ИНН: 7735071498, КПП: 773501001, основным видом деятельности которого является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (приложение №58);

- ЗАО «НТ-МДТ» зарегистрировано 25.07.1995, то есть право на обозначение «НТ-МДТ» у ЗАО «НТ-МДТ» возникло на 18 лет ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- целью деятельности ЗАО «НТ-МДТ» являлось получение прибыли, а его основным видом деятельности - научные исследования, разработки и производство сканирующих зондовых микроскопов и литографов, установок молекулярного наслаивания, зондов и сенсоров и их продажа как на территории Российской Федерации, так и на территории Евросоюза, США и Китая.

Основными активами ЗАО «НТ-МДТ» являлись, в том числе, интеллектуальная собственность, включающая товарные знаки, изобретения (полезные модели) и секреты производства. За время осуществления деятельности ЗАО «НТ-МДТ» был получен ряд патентов на изобретение (полезную модель), зарегистрированы ряд товарных знаков, получены свидетельства на ряд марок (наименований) сканирующих зондовых микроскопов;

- деятельность ЗАО «НТ-МДТ» нашла отражение на сайтах в сети интернет (приложение №60);

- ЗАО «НТ-МДТ» выразило несогласие с осуществлением ООО «НТ-МДТ» аналогичной деятельности под практически тождественным обозначением, отличающегося от его фирменного наименования только указанием организационно-правовой формы. В связи с этим ЗАО «НТ-МДТ» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «НТ-МДТ» о запрете использования фирменного наименования отношении деятельности в по проведении научных исследований и разработок в области естественных и технических наук;

- поскольку виды деятельности, осуществляемые ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «НТ-МДТ» являются аналогичными, что создает угрозу смешения между юридическими лицами, имеющими одинаковое фирменное наименование и осуществляющих однородную деятельность, Арбитражный суд Москвы принял решение от 25.06.2020 по делу А40-54256-2020 запретить обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН1137746410790) использовать фирменное наименование «НТ-МДТ» в области научных исследований и разработок в области естественных и технических наук (приложение №61);

- указанный судебный акт опровергает доводы правообладателя относительно правомерного характера использования фирменного наименования «НТ-МДТ»;

- соответственно, оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- в решении Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2021 года по делу №А40-129633/2021 указано, что Московским УФАС России в действиях ООО «НТ-МДТ» (ОГРН 1137746410790) установлены признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение, в том числе при указании на сайте в сети Интернет по адресу ntmdt-si.ni в разделе «О компании» следующих сведений: «вот уже 30 лет специалисты ООО НТ-МДТ (Москва, Зеленоград) и все сотрудники группы компаний NT-MDT Spectrum Instruments участвуют в разработке, производстве и поддержке исследовательского оборудования...» (приложение №62);

- тем самым судебный акт констатирует, что ООО «НТ-МДТ» (ОГРН 1137746410790) незаконно пользуется репутацией ЗАО «НТ-МДТ», которая осуществляла свою научную и коммерческую деятельность с 1998 года;

- таким образом, приведенные доводы однозначно свидетельствуют о нарушении правообладателем пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара/лица, оказывающего услуги;

- представленные правообладателем сведения о его товарных знаках (приложение №5) не подтверждают длительность и интенсивность использования оспариваемого товарного знака правообладателем на территории Российской Федерации;

- представленные правообладателем дополнительные документы об его деятельности (приложения №№6-57) не доказывают того, что оспариваемое обозначение использовалось правообладателем оспариваемого товарного знака до даты его приоритета настолько длительно и интенсивно, что успело приобрести дополнительную различительную способность;

- подводя итог всему вышесказанному, лицо, подавшее возражение, резюмировало, что оспариваемое обозначение нарушает положения подпунктов

2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также пункт 8 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям от 15.03.2024 лицами, подавшими возражение, были приложены следующие материалы:

58. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НТ-МДТ»;
59. Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «НТ-МДТ»;
60. Страницы сайтов ЗАО «НТ-МДТ»;
61. Решение Арбитражного Суда Москвы по делу №А40-54256-2020;
62. Решение Арбитражного Суда Москвы по делу №А40-129633-2021.

Лицами, подавшими возражение, на заседании коллегии 15.04.2024 были представлены вторые дополнения к возражению от 25.10.2023, в которых они указывали следующее:

- индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. является на основании договора от 07.03.2017 приобретателем имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», признанного решением Арбитражного суда Москвы от 19.07.2017 несостоятельным должником и банкротом. Решение опубликовано в газете «Коммерсант» № 37 от 29.07.2017 (приложение №2);

- определением от 14 сентября 2022 года Арбитражного суда Москвы по делу №А40-119764/16-88-157 было установлено, что «основными активами ЗАО «НТ-МДТ» являлись, в том числе интеллектуальная собственность, включающая фирменное наименование (НТ-МДТ), коммерческое обозначение (NT-MDT), товарные знаки, изобретения (полезные модели) и секреты производства. За время осуществления деятельности ЗАО «НТ-МДТ» были получены ряд патентов на изобретение (полезную модель), зарегистрированы ряд товарных знаков, получены свидетельства на ряд марок (наименований) сканирующих зондовых микроскопов» (приложение №63), которые вошли в приобретаемый индивидуальным предпринимателем Яковлевой А.А. имущественный комплекс;

- таким образом, на основании решений Суда видно, что ООО «НТ-МДТ» не вправе использовать фирменное наименование и коммерческое обозначение «NT- MDT» при осуществлении предпринимательской деятельности в области

научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, в частности при производстве и продаже алогичной продукции - сканирующих зондовых микроскопов и литографов, установок молекулярного наслаивания, зондов и сенсоров, а, следовательно, правовая охрана товарному знаку, воспроизводящему фирменное наименование «НТ-МДТ» и коммерческое обозначение «NT- MDT» должна быть признана недействительной;

- следовательно, соответственно, оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не только в части фирменного наименования, но и коммерческого обозначения (в отношении услуг 42 класса МКТУ).

Ко вторым дополнениям лицами, подавшими возражение, были приобщены следующие материалы:

63. Копия Определения Арбитражного Суда города Москвы от 14.09.2022 по делу №119764/16-88-157.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №742538 включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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

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

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

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

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки

воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на

которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №742538 представляет

собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительных элементов, а также из буквенного сочетания «NT-MDT», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 10,

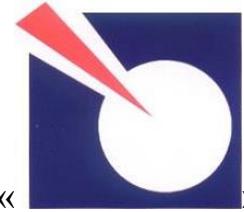
35, 37, 42 классов МКТУ.

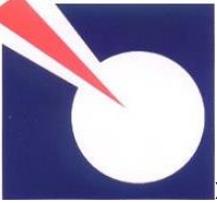
В возражении от 25.10.2023 лица, подавшие возражение, указывали, что оспариваемый товарный знак включает в себя доминирующий неохраноспособный буквенный элемент «NT-MDT», который не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения, ввиду чего правовая охрана оспариваемого обозначения нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В дополнениях от 15.03.2024 и от 15.04.2024 лица, подавшие возражение, также указывали, что оспариваемый товарный знак нарушает положения подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также пункт 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 25.10.2023 отмечалось, что между правообладателем оспариваемого товарного знака и ООО «НОВА СПБ» имеется судебный спор о запрете ООО «НОВА СПБ» использования обозначений, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №742538 в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается Определением о принятии искового заявления к производству от 01.02.2023 по делу №А56-125587/2022 (приложение №4). Наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и ООО «НОВА СПБ», позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренными пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении от 25.10.2023 указывалось, что 07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего Джаубаева Р.М., и индивидуальным предпринимателем Яковлевой А.А. был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (приложение №3). В числе прочего, индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. стала



правообладателем исключительных прав на товарный знак «» по свидетельству №188978, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ, после чего индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. и правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно были сторонами судебных споров об использовании товарного знака по свидетельству №188978 (судебные дела №№А40-64463/20, А40-83721/22 (приложение №4)).

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что судебные дела №№А40-64463/20, А40-83721/22 касаются незаконного использования иного обозначения, а не оспариваемого товарного знака, индивидуальный предприниматель Яковлева А.А. может быть признана заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренными пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку она является генеральным директором ООО «НОВА СПБ» (приложение №58), следовательно, в случае, если ООО «НОВА СПБ» понесет какие-либо убытки, это будет затрагивать и финансовые интересы его генерального директора.

В отношении довода возражений о том, что оспариваемая регистрация нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования и коммерческого обозначения, что обусловлено совпадением словесного элемента оспариваемой регистрации и отличительной части фирменного наименования ЗАО «НТ-МДТ», которое было признано банкротом (приложение №2), а также тем, что Арбитражный суд Москвы принял решение от 25.06.2020 по делу А40-54256-2020 запретить обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН1137746410790) использовать фирменное наименование «НТ-МДТ» в области научных исследований и разработок в области естественных и технических наук (приложение №61), коллегия отмечает, что ни ООО «НОВА СПБ», ни индивидуальный предприниматель Яковлева А.А., не являются заинтересованными лицами в подаче возражения против

предоставления правовой охраны оспариваемому обозначению по данным основаниям, поскольку у лиц, подавших возражение, отсутствуют права на фирменное наименование, которое содержало бы в своём составе фонетически сходные элементы с оспариваемым товарным знаком, равно как и не принадлежит какой-либо имущественный комплекс (завод, магазин и т.д.), который бы именовался обозначением «NT-MDT» и был известен на территории г. Зеленограда до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Коллегия отмечает, что, так как лицами, подавшими возражение, не была доказана их заинтересованность в подаче настоящего возражения в отношении несоответствия оспариваемого обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения данным нормам Кодекса в настоящем заключении не требуется.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Оспариваемое обозначение «» включает в свой состав буквенный элемент «NT-MDT», состоящих из частей «NT», «MDT», в отношении которых лицами, подавшими возражение, были приведены словарно-справочные значения и указывалось, что данные элементы характеризуют часть товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ и являются общепринятыми терминами в области деятельности правообладателя.

Так, лица подавшие возражения отмечали, что обозначение «NT» означает широко используемое в области техники сокращение (аббревиатуру) слов - нанотехнология (нанотехнология); а обозначение «MDT» присуще различным областям техники и означает: 1) мобильный терминал данных (<https://ru.wikibrief.org/wiki/Mobiledataterminal>); 2) силовые диодно-тиристорные модули МДТ (<https://asenergi.ru/catalog/moduli-silovye/modul-mdt.html>); 3) низкочастотные модули ([http://tiristori.ru/modul\\_mtttdt.html](http://tiristori.ru/modul_mtttdt.html)); 4) малый двухзвенный транспортёр (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/160020>); 5) донная индукционно-акустическая мина ([voennaya.academic.ru](http://voennaya.academic.ru)); 6) мина донная трубная ([allmines.net>catalog/russia/mines/mdt/](http://allmines.net/catalog/russia/mines/mdt/)); 7) модуль доступа и тревог (контроллер) (<https://ista-systems.ru/upload/iblock/71f/71f5f2ada36d9259483e9e5abb9159fc.pdf>).

Коллегия указывает, что в оспариваемом товарном знаке сочетания букв «NT» и «MDT» выполнены единым шрифтом, одним цветом, буквами одного (латинского) алфавита, ввиду чего они воспринимаются потребителями как совокупность буквенных элементов «NT-MDT», а не как отдельно взятые их составляющие части.

Коллегия отмечает, что многозначность буквенного сочетания «MDT» в совокупности с буквенным сочетанием «NT» может порождать в сознании потребителей разные смысловые образы и ассоциации (например, нанотехнология в малых двухзвенных транспортёрах, нанотехнология в модуле доступа и

тревоги), что обуславливает выводы коллегии о том, что буквы «NT-MDT» оспариваемого обозначения не характеризуют зарегистрированные товары и услуги 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ, являются фантазийными. Следовательно, данные элементы не нарушают положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание на то, что буквосочетание «NT-MDT» не является устойчивым, поскольку не закреплено в целом в словарных и иных справочных источниках. Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений из словарей, энциклопедий, справочников, анализ которых позволял бы сделать вывод о том, что обозначение «NT-MDT» является термином в конкретной области. Таким образом, данные элементы не нарушают положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов лиц, подавших возражение, о том, что «доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, обусловленное существенным пространственным преобладанием по сравнению с изобразительным элементом обозначения, занимает именно входящий в состав заявленного обозначения элемент «NT-MDT». При этом он представляет собой сочетание простых букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент не обладает различительной способностью, и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса» и том, что «правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении обозначения с доминирующим неохраноспособным элементом, в связи с чем оспариваемое обозначение в целом не обладает различительной способностью и не могло быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса», коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», в котором сочетание букв латинского алфавита «NT-MDT», выполненное оригинальным шрифтом в синем цвете,

включено в единую оригинальную графическую композицию, обладающую определенным хорошо запоминающимся композиционным решением в плане пространственного положения всех графических элементов по отношению друг к другу, их симметрии и цветового сочетания (изобразительный элемент выполнен на одном уровне со словесными элементами и издали также напоминает букву «Т»), в том числе и графических элементов в виде изображения букв, сочетание которых, действительно, не имеет словесного характера, но, вместе с тем, обладает вполне определенным характерным их графическим и цветовым исполнением в составе данной единой оригинальной композиции, будучи композиционно неразрывно связанным с иными изобразительными элементами и зрительно активно участвуя в формировании соответствующего определенного общего зрительного впечатления от восприятия оспариваемого товарного знака в целом.

В силу данных обстоятельств, собственно, не имеется каких-либо оснований для восприятия вышеуказанного сочетания букв в составе оспариваемого товарного знака в качестве некоего обособленного буквенного элемента, не обладающего характерным графическим исполнением и не способного нести индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке.

Соответственно, в материалах возражения отсутствуют доказательства отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №742538 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Дополнительно, коллегия указывает, что позиция лиц, подавших возражение, о том, что буквы «NT-MDT» не имеют словесного характера в составе заявленного обозначения и о том, что эти же буквы характеризуют зарегистрированные товары и услуги 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ и являются терминами из области деятельности правообладателя, являются взаимоисключающими.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Как уже было установлено по тексту заключения выше, буквенное сочетание «NT-MDT» оспариваемого товарного знака является фантазийным, следовательно, оно не будет являться ложным в отношении назначения зарегистрированных товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Что касается довода лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемое обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 09, 10 классов МКТУ/лица, оказывающего услуги 35, 37, 42 классов МКТУ, ввиду того, что «в решении Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2021 года по делу №А40-129633/2021 указано, что Московским УФАС России в действиях ООО «НТ-МДТ» (ОГРН 1137746410790) установлены признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение, в том числе при указании на сайте в сети Интернет по адресу [ntmdt-si.ni](http://ntmdt-si.ni) в разделе «О компании» следующих сведений: «вот уже 30 лет специалисты ООО НТ-МДТ (Москва, Зеленоград) и все сотрудники группы компаний NT-MDT Spectrum Instruments участвуют в разработке, производстве и поддержке исследовательского оборудования...» (приложение №62)» и как следствие «ООО «НТ-МДТ» (ОГРН 1137746410790) незаконно пользуется репутацией ЗАО «НТ-МДТ», которая осуществляла свою научную и коммерческую деятельность с 1998 года», коллегия отмечает, что указанное решение Суда касалось рассмотрения вопроса о законности использования отличительной части фирменного наименования «НТ-МДТ», однако, не содержало выводов о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 09, 10 классов МКТУ/лица, оказывающего услуги 35, 37, 42 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия приняла к сведению доводы лиц, подавших возражение о том, что «ООО «НТ-МДТ» (ОГРН 1137746410790) незаконно пользуется репутацией ЗАО «НТ-МДТ», которая осуществляла свою научную и коммерческую деятельность с 1998 года», однако, указывает, что установление факта злоупотребления правом или 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 25.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №742538.**