

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 №725517, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «**Spectrum Instruments**» по свидетельству №725517 с приоритетом от 17.02.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2019 по заявке №2018706090. Правообладателем товарного знака по свидетельству №725517 является ООО «НТ-МДТ», г. Зеленоград (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №725517 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- визуально изобразительный элемент в виде голубого квадрата с округлым вырезом и исходящего из его центра в левый правый угол красного треугольника занимает в оспариваемом товарном знаке положение сравнимое с парой литер аббревиатур, соответственно, доминирующее положение в 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;

- таким образом, правовая охрана 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;

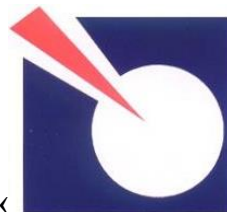
- анализ представленных правообладателем в ответе на уведомление ссылок, якобы подтверждающих длительное и интенсивное использование оспариваемого обозначения, которые должны свидетельствовать о приобретении им различительной способности показывает, что они не являются достаточными для того, чтобы предоставить 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 №725517 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 микроскопов;

2. Сообщение о признании ЗАО «НТ-МДТ» банкротом (газета «Коммерсантъ» № 37 от 29.07.2017, стр. 12);
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 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:

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

- оспариваемое обозначение включает в свой состав словесные элементы «Spectrum Instruments», которые являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «спектральные инструменты», характеризуют услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая», указывая на их назначение, а также являются терминами из области деятельности правообладателя оспариваемой регистрации;

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

- 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>); 3) низкочастотные модули (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); 6) мина донная трубная

(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, в том числе, для услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая», в отношении которых элемент «NT-MDT» будет их характеризовать, указывая на их назначение;

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

- элементы «Spectrum Instruments», «NT», «MDT» будут являться ложными и вводящими потребителя в заблуждение относительно назначения услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; оцифровка документов [сканирование]; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка планов в области строительства; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление технической документации; услуги в области химии; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги

консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; [исследования]; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая», то есть оспариваемое обозначение также не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «NT-MDT» 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 «NT-MDT» 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

компаний» 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 (17.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №725517 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 №725517 представляет



собой комбинированное обозначение «**NT-MDT**», состоящее из изобразительных элементов, из буквенного сочетания «**NT-MDT**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и из словесных элементов «**Spectrum Instruments**», выполненных стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «**Spectrum Instruments**» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса 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). Коллегия обращает внимание на то, что правообладателем товарного знака по свидетельству №742538 является то же лицо, что и по товарному знаку по свидетельству №725517 (ООО «НТ-МДТ», г. Зеленоград). 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 «

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 «**Spectrum Instruments**» 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 услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая» 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 - нано технология (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); 4) малый двухзвенный транспортёр (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/160020>); 5) донная индукционно-акустическая мина (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 услуги 42

класса 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.

Что касается доводов лиц, подавших возражение, о неохраноспособности словесных элементов «Spectrum Instruments» оспариваемой регистрации, коллегия поясняет, что указанные элементы выведены из самостоятельной правовой охраны в оспариваемом товарном знаке, ввиду чего их анализ на предмет их соответствия положениям подпунктам 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

В отношении доводов лиц, подавших возражение, о том, что «визуально изобразительный элемент в виде голубого квадрата с округлым вырезом и исходящего из его центра в левый правый угол красного треугольника занимает в оспариваемом товарном знаке положение сравнимое с парой литер аббревиатур, соответственно, доминирующее положение в 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» 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 «**Spectrum Instruments**», 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 в виде голубого квадрата с округлым вырезом и исходящего из его центра в левый правый угол красного треугольника выполнен на одном уровне со словесными элементами и запоминается потребителями), 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. Что касается вхождения в оспариваемый товарный знак словесных элементов «Spectrum Instruments», то они являются неохраняемыми, выполнены на нижней строке, отдельно от композиции из графического и буквенного элемента.

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 №725517 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 услуги 42 класса 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 услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; оцифровка документов [сканирование]; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка планов в области строительства; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление технической

документации; услуги в области химии; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; [исследования]; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая».

В отношении доводов лиц, подавших возражение, о том, что словесные элементы «Spectrum Instruments» являются ложными в отношении назначения части услуг 42 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше), коллегия отмечает, что указанные словесные элементы являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «спектральные инструменты» (<https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/Spectrum%20Instruments>), означают «устройства для исследования спектрального состава электромагнитного излучения» (<https://old.bigenc.ru/physics/text/4246703>). Спектральный анализ широко используется в различных отраслях промышленности и науки, и служит универсальным инструментом, который позволяет точно и оперативно исследовать элементный состав вещества (<https://www.iskroline.ru/analysis/primenenie-spektralnogo-analiza/>). С учётом своих семантических значений словесные элементы «Spectrum Instruments» оспариваемого товарного знака указывают на назначение услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области химии; исследования

научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги в области химии; физика [исследования]; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая», а именно на то, что они применяются при различных исследованиях. Стоит отметить, что словесные элементы «Spectrum Instuments» выведены из правовой охраны для всех услуг 42 класса МКТУ. При этом коллегия указывает, что для услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оцифровка документов [сканирование]; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка планов в области строительства; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление технической документации; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» оспариваемого обозначения словесные элементы «Spectrum Instuments» не будут вводить потребителя в заблуждение в отношении их назначения, а, напротив, будут являться фантазийными. Лицами, подавшими возражение, не доказано того,

что словесные элементы «Spectrum Instruments» для части услуг 42 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше) вызывают неправдоподобные ассоциации в сознании потребителей в отношении их назначения, соответственно, указанные словесные элементы не нарушают положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемое обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 42 класса 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 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 лица, оказывающего услуги 42 класса 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 №725517.