

Коллегиальные Чтения - 2019

ОСНОВАНИЯ ОТМЕНЫ ПРИЗНАНИЯ
ПРИБРЕТЕННОЙ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КАК БОРОТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ?

Патентный поверенный Эпштейн М.Я.

г. Москва

КЧ-2019

Проблематика

- Признание и подтверждение приобретенной различительной способности буквенно-цифровых обозначений.

В делах проявились:

- недоработки в материальном праве;
- пробелы в процессуальном праве;
- недостатки фактически существующего порядка рассмотрения споров.

Дело № СИП-195/218

Заявлен знак

MT2007

заявка № 2015712300

Получено Уведомление ФИПС ф.70 – отсутствует различительная способность (РС) – обозначение представляет собой сочетание согласных букв и цифр - п. 2.3.1. Правил 2003 г.

Но в правилах говорится только о буквах или о цифрах, лишенных оформления.
Сочетание букв и цифр в одном знаке создает новое восприятие обозначения.

КЛАССИФИКАЦИЯ

СЛУЧАЕВ ОТСУТСТВИЯ РС согласно Правилам № 32 от 05.03.2003 г.

П. 2.3 ОТСУТСТВИЕ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

/

п. 2.3.1

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАКИ

(отсутствует значимый образ)

- буквы
- цифры
- простые фигуры

\

п. 2.3.2

НАЛИЧИЕ КОННОТАЦИИ (ЗНАЧЕНИЯ)

/

Родовое имя

- наименование
- символ

\

Характеристика товара

- свойство
- состав

Присутствует система и логика

ТРАКТОВКА

ОТСУТСТВИЯ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Согласно правилам № 482 от 20 июля 2015 г.

П. 34 Правил:

Не обладают различительной способностью:

- простые фигуры, числа
 - отдельные буквы
 - наименования
 - принятые символы и обозначения.
- И др.

Системы и классификации нет.

Все случаи отсутствия РС в одном таксоне.

Одно обозначение можно относить к разным случаям отсутствия РС одновременно.

В ответ на ф. 70 Заявитель представил доказательства использования знака, продажи товаров.



ФИПС признал приобретение РС, знак зарегистрирован,
Свидетельство № **601231**

Товары: кл. 09 - приборы измерительные, а именно, приборы
для измерения толщины покрытий, их части и принадлежности

В 2017 г. ООО «АКА-СКАН» (истец) подало Возражение против регистрации знака № **601231**

Учтенные Роспатентом доводы истца:

- правообладателем не доказано, что обозначение **MT2007** приобрело различительную способность в результате его использования именно им (ООО «АКА-Контроль»);
- существовал иной изготовитель товаров, маркированных знаком **MT2007**;
- именно прибор ООО «АКА-СКАН» приобрел известность и различительную способность (!).

Образец товара конкурента



Обозначение «иным изготовителем» используется как средство индивидуализации.

Цитата из решения ППС:

«Представленные правообладателем материалы (заявки) не позволяют сделать вывод о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения именно в связи с деятельностью правообладателя».

Вопрос: В условиях регистрации знака № 601231 кто должен доказывать наличие или отсутствие приобретенной различительной способности обозначения?

Позиция Роспатента: Из материалов дела следует, что существовало как минимум два изготовителя товаров, маркированных знаком «**MT2007**».

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

«Невозможность установить» означает доказательство???

Положения Закона о доказательствах

- **п.1. ст. 56 ГПК РФ:** каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений..
- **п. 1. ст. 65 АПК РФ:** каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Отсутствие различительной способности знака истцом доказано не было!

Признание приобретения обозначением различительной способности Роспатентом было отменено на основе того, что было более одного изготовителя товаров под знаком

MT2007

Т.е. обозначение являет собой просто набор букв и цифр...

Однако,

В решении Роспатента по Возражению также указано:

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

Это качественно другая возможная причина для не признания охраноспособности знака. Тут уже приобретенная РС не причем. Если обозначение признавать наименованием, то это не просто набор букв и цифр, тут есть образ. И если наименованием является MT2007, то что же такое «магнитный толщиномер»?

Обозначение **MT2007** описательное?

Противоречия в деятельности истца

Истец ООО «АКА-СКАН»

Оспаривает РС знака

MT2007

Свидетельство № 601231

просит зарегистрировать знак



Заявка № 2016731132

на своё имя

Действия ООО «АКА-СКАН» перед Роспатентом и государством, явно противоречат аргументам, приводимым им же в Возражении. Истец утверждает, что обозначение MT2007 не может охраняться как товарный знак и одновременно претендует на охрану именно этого обозначения, но выполненного в оригинальном дизайне, т.е. декларирует охраноспособность знака.

Довод палатой проигнорирован.

Во время судебного разбирательства

истец ООО «АКА-СКАН»

Оспаривает РС знака

MT2007

Свидетельство № 601231

просит зарегистрировать знак

MT2007

Заявка № [2018705364](#)

Вывод ООО «АКА-Контроль»: истец ведет себя недобросовестно по отношению к госоргану, рассматривающему спор. Позиция истца должна быть признана незаконной.

Довод судом проигнорирован.

Сведения об оспоренных товарных знаках ООО «АКА-Контроль» и заявках на практически те же обозначения, поданных на регистрацию от ООО «АКА-СКАН».

Знаки ООО «АКА-Контроль»

ИД-91М

№ 580421

МФ-510

№ 605895

МФ-51НЦ

№ 601230

Обозначения ООО «АКА-СКАН»



Свидетельство № 663919



Заявка № 2019703976



Заявка № [2019703975](#)

Вывод правообладателя:

Приведенные сведения доказывают, что ООО «АКА-СКАН» не считает оспоренные знаки неохраноспособными. Истец ведет себя недобросовестно по отношению к Роспатенту.

Из решения ППС: «В отношении доводов правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, действует недобросовестно, оспаривая товарные знаки ИД-91М, МТ2007, МФ-510), МФ-51НЦ, МФ-24ФМ, одновременно направляя заявки на регистрацию этих обозначений в дизайне, коллегия отмечает, что добросовестность участников спора предполагается, иное может, быть установлено, в частности) судом».

От решения уклонились.

ПРОБЛЕМА:

В решении Роспатента в основном исследуются доказательства и аргументы правообладателя, но не главным образом аргументы подателя Возражения - ООО «АКА-СКАН», что должно было быть в ходе рассмотрения поданного Возражения.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

- На ком лежит бремя доказательства при оспаривании ранее признанной приобретенной различительной способности обозначения?
- Может ли госорган в ходе рассмотрения спора решать вопрос о недобросовестности поведения лица к самому госоргану?

- Необходимо на уровне закона утвердить положение:

Одно лицо не может одновременно предпринимать противоречащие действия, например, оспаривать регистрацию знака по абсолютным основаниям и требовать охрану этого же знака на свое имя.

Коллегиальные Чтения-2019

Спасибо за внимание!

Патентный поверенный Эпштейн М.Я.

info@intapat.ru