

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 Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.04.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647675, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Металл.ру», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «Закрутка-Фал» по заявке №2017713467 с приоритетом от 10.04.2017 зарегистрирован 13.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №647675 в отношении товаров и услуг 06, 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Энергет и КО», 111394, Москва, ул. Полимерная, 10Б, стр. 5 (далее – правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 13.03.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №6 за 2018 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №647675 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак на дату его приоритета не являлся оригинальным и уникальным, не обладал различительной способностью, представляя собой общеупотребимое

словосочетание и имея описательный характер в отношении части зарегистрированных товаров и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Так, в возражении указывается, что согласно общедоступным словарным данным (Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012) словосочетание «Закрутка-Фал» состоит из двух словесных элементов - «Закрутка» (приспособление для закручивания чего-нибудь) и «Фал» (канат, веревка, трос). Указанные слова широко используются в различной технической литературе, среди специалистов и потребителей, а также в нормативно-технических и информационных источниках.

Как следует из формулы изобретения по патенту №2134826 «Запорное устройство «Закрутка-Фал», выданному ЗАО «Энергет и КО» (прекратил свое действие), слова «Закрутка» и «Фал» описывают запорное устройство техническими общеупотребимыми терминами с точки зрения конструкции запорного устройства и с точки зрения взаимодействия частей запорного устройства, при этом, использование этих слов в комбинации не порождает нового неизвестного (оригинального) словосочетания, носящего фантазийный характер, следовательно, товарный знак по свидетельству №647675 не обладает различительной способностью и ему не могла быть предоставлена правовая охрана в отношении аналогичных товаров или однородных им, а также связанных с ними услуг.

ООО «Металл.ру» является лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647675, поскольку производит аналогичные запорные устройства и в настоящее время осуществляет действия по сертификации аналогичного устройства в рамках системы сертификации ОАО «РЖД», препятствием чему является оспариваемый товарный знак.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647675 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

06 класс МКТУ - *браслеты опознавательные металлические; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических/запоры*

металлические, за исключением электрических; замки пружинные/запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; ленты для обвязки или упаковки металлические; ограничители металлические/упоры металлические; средства обвязочные металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические;

35 класс МКТУ - продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Публикация патента №2134826, выданного на имя ЗАО «Энергет и Ко»;
- (2) Письма ОАО «РЖД» на имя лица, подавшего возражение;
- (3) Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2007 №243р.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №647675 в установленном порядке был извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Закрутка-Фал» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №647675 во всеобщее употребление не вошло, не являлось общепринятым символом, а использовалось только ЗАО «Энергет и КО» и приобрело различительную способность в отношении этого лица, при этом обозначение используется правообладателем с 1999 года, при этом соответствующие подтверждающие этот факт документы представлялись на стадии экспертизы товарного знака;

- в поступившем возражении отсутствуют сведения о том, что обозначение «Закрутка-Фал» использовалось третьими лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- возражение не содержит доказательств описательного характера обозначения «Закрутка-Фал» для товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, при этом, по мнению

правообладателя, данное обозначение не указывает на вид товаров и услуг, требует дополнительных ассоциаций, рассуждения и домысливания;

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует критериям оригинальность и уникальность, не основан на требованиях, установленных законодательством применительно к охраноспособности товарных знаков;

- в части утверждения лица, подавшего возражение, о невозможности сертификации своей продукции для поставок ОАО «РЖД» следует указать, что препятствием для таких поставок является отсутствие необходимого пакета документов, предусмотренного Порядком установления типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25.12.2007 (далее – Порядок установления типов запорно-пломбировочных устройств ОАО «РЖД»), при этом законность производства лицом, подавшим возражение, продукции, аналогичной продукции правообладателя, не подтверждена, по сути, она является контрафактной;

- целью подачи настоящего возражения является недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом и введение потребителей продукции в заблуждение.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647675.

Необходимо отметить, что при обращении к материалам заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака коллегией были выявлены следующие представленные ЗАО «Энергет и КО» документы для обоснования наличия различительной способности обозначения «Закрутка-Фал» (копии):

- (4) Сведения о патенте №2134826, принадлежащего ЗАО «Энергет и КО»;

- (5) Сведения с сайтов <http://www.zpu-center.ru> и <http://www.energet.ru> о запорно-пломбировочном устройстве «Закрутка-Фал» производства ЗАО «Энергет и КО»;

(6) Выдержки из справочника «Железнодорожный транспорт России 2007» об имеющихся запорно-пломбировочных устройствах, в том числе «Закрутка-Фал»;

(7) Договор №Р14-01 от 14.01.2010 на производство рекламных материалов в журнале «Сириус», заключенный между ООО «РейлИнфо» и ЗАО «Энергет и КО», с приложением выдержек из журнала «Сириус» июль-август 2010 с информацией о ЗАО «Энергет и КО» и продукции этого лица, в частности, запорно-пломбировочном устройстве «Закрутка-Фал»;

(8) Сертификаты соответствия на запорно-пломбировочное устройство «Закрутка-Фал»;

(9) Предложения к продаже запорно-пломбировочных устройств с отпускными ценами, в том числе «Закрутка-Фал»;

(10) Письмо ОАО «РЖД» от 14.09.2004 с приложением перечня применяемых запорно-пломбировочных устройств, в том числе «Закрутка-Фал»;

(11) Договор №Р1-01 от 20.01.2007 на производство рекламно-информационного буклета, заключенного между ООО «РейлИнфо» и ЗАО «Энергет и КО», с приложением;

(12) Договор №Р11-01 от 01.11.2006 на производство рекламного модуля в журнале «Сириус – Транспортное оборудование» в течение 2006-2007 гг., заключенного между ООО «РейлИнфо» и ЗАО «Энергет и КО», с приложением;

(13) Договор №24030 от 27.06.2002 на участие в выставке «ТрансРоссия 2003», заключенный между ООО «АйТиТ» и ЗАО «Энергет и КО»;

(14) Договор №35346 от 24.06.2004 на участие в выставке «ТрансРоссия 2005», заключенный между ООО «АйТиТ» и ЗАО «Энергет и КО»;

(15) Фотография стендов выставок 2002, 2005 гг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (10.04.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №647675 правовая база для оценки его охраноспособности 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

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.

В поступившем возражении указывается на осуществление ООО «Металл.ру» деятельности по производству запорного устройства, аналогичного приведенному в патенте №2134826 «Запорное устройство «Закрутка-Фал» и попытки пройти соответствующую сертификацию для дальнейших поставок АО «РЖД». При этом наличие оспариваемого товарного знака «Закрутка-Фал» по свидетельству №647675 является препятствием для осуществления упомянутой деятельности.

Приведенные обстоятельства позволяют признать ООО «Металл.ру» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, с чем правообладатель оспариваемого товарного знака не спорит.

Оспариваемый товарный знак «Закрутка-Фал» по свидетельству №647675 с приоритетом от 10.04.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака оспаривается лицом, подавшим возражение, в отношении следующих приведенных в перечне свидетельства №647675 товаров и услуг:

06 класс МКТУ - *браслеты опознавательные металлические; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических/запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные/запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; ленты для обвязки или упаковки металлические; ограничители металлические/упоры металлические; средства обвязочные металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические;*

35 класс МКТУ - *продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].*

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №647675 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что единственным индивидуализирующим элементом является словосочетание, которое состоит из словесных элементов «Закрутка» и «Фал».

Так, согласно Толковому словарю русского языка Ушакова (общедоступные сведения на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov>) под словом «Закрутка» понимается: 1. действие по глаголу закрутить - закручивать в 1 значении; 2. приспособление для закручивания чего-нибудь, а слово «ФАЛ» трактуется как «веревка, снасть для подъема рей, парусов, сигнальных флагов и пр.».

В качестве обоснования своей позиции лицо, подавшее возражение, указывает на то, что оспариваемый товарный знак не является оригинальным и уникальным. В этой связи следует констатировать, что такие понятия как оригинальность и уникальность отсутствуют в качестве критериев охраноспособности товарного знака, приведенных как в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, так и в иных основаниях для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны этому средству индивидуализации.

Вместе с тем в возражении содержится довод об описательном характере оспариваемого товарного знака «Закрутка-Фал» по отношению к товарам 06 класса МКТУ и ряду услуг 35 класса МКТУ, однако документального подтверждения этих доводов материалы поданного возражения не содержат.

Само по себе наличие слов «Закрутка» и «Фал» в толковом словаре свидетельствует лишь о том, что они являются лексической единицей русского языка, однако, это обстоятельство не обуславливает вывода о терминологическом или описательном характере образованного этими словами обозначения «Закрутка-Фал» применительно к сфере деятельности, связанной с производством товаров и оказанием услуг 06, 35 классов МКТУ.

В представленном лицом, подавшим возражение, описании к патенту №2134826 на запорное устройство «Закрутка-Фал» (1) как спорный словесный элемент «Закрутка-Фал» в целом, так и входящие в его состав части «Закрутка», «Фал» присутствуют только в названии самого патента. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что данные элементы воспринимаются потребителем в качестве

характеристики такого товара как запорное устройство или услуг, связанных с его продвижением.

Из документов (2), (3), касающихся запорно-пломбировочных и запорных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозке грузов, осуществляемых ОАО «РЖД», усматривается лишь тот факт, что обозначение «Закрутка-Фал» используется в качестве средства индивидуализации запорного устройства, производство которого осуществляет исключительно правообладатель оспариваемого товарного знака.

При этом следует отметить, что согласно требованиям сертификации, разработанных и используемых непосредственно ОАО «РЖД» как организацией-перевозчиком грузов и отраженных в Порядке установления типов запорно-пломбировочных устройств ОАО «РЖД», одним из основных требований является наличие товарного знака предприятия-изготовителя. В приведенном приложении №1 к указанному документу фигурируют запорно-пломбировочные устройства различных производителей, каждый из которых сопровождается своим средством индивидуализации, например, ЗПУ «Тэтрон», ЗПУ «ОХРА-1», ЗПУ «Спрут-777М», ЗПУ «Блок-Гарант ЗМ», ЗПУ «Закрутка», ЗПУ «Закрутка-Фал» и др., прошедших сертификацию ОАО «РЖД» и допущенных к эксплуатации.

О наличии в обращении ОАО «РЖД» запорно-пломбировочного устройства, маркированного оспариваемым товарным знаком как средством индивидуализации ЗАО «Энергет и КО» лицу, подавшему возражение, сообщалось соответствующим письмом (2).

Никаких выводов об описательном или терминологическом характере товарного знака «Закрутка-Фал», а также о необходимости свободного использования этого обозначения всеми участниками рынка запорных устройств из представленных документов (2), (3) не усматривается.

У коллегии также нет оснований для вывода о том, что обозначение «Закрутка-Фал» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №647675 вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения определенного вида товаров,

поскольку данное утверждение лица, подавшего возражение, носит декларативный характер и не подкреплено какими-либо материалами.

Между тем, «Закрутка-Фал» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях, в связи с чем говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия информации о том, что обозначение «Закрутка-Фал» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обладало терминологическим характером или представляло собой наименование конкретного вида товара 06 класса МКТУ, а также использовалось широким кругом лиц при сопровождении этих товаров в гражданском обороте, представляется недоказанным довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №647675 является неохраноспособным согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака от ЗАО «Энергет и КО» предоставлялся пакет документов (5) – (15) о том, что обозначение «Закрутка-Фал» активно использовалось этим лицом в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации запорного устройства, выпускаемого в соответствии с патентом №2134826 (патент действовал с 28.10.1998 по 28.10.2018), патентообладателем которого также являлось ЗАО «Энергет и КО». Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии различительной способности обозначения «Закрутка-Фал» в качестве средства индивидуализации ЗАО «Энергет и КО» на дату подачи заявки №2017713467 на его регистрацию в качестве товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, не представляется возможным признать доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №647675 убедительными, вследствие чего оно не подлежит удовлетворению.

Что касается упомянутого в отзыве правообладателя довода о недобросовестности и злоупотреблении правом со стороны ООО «Металл.ру» при подаче настоящего возражения, то он не может быть исследован в рамках

настоящего дела, поскольку факт установления подобных действий не входит в компетенцию административного органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но может быть разрешен в установленном законом порядке уполномоченным на это лицом.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647675.