

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязавтоматика", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764327, при этом установила следующее.

Обозначение “**LASERWELD**” по заявке №2020764327 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 13.11.2020 в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764327 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Обозначение по заявке №2020764327 состоит из слов «LASER» (лазер, лазерный, см. https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&lang=en-ru&text=laser) и «WELD» (сварной шов, сварное соединение, сварка, см. https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&lang=en-ru&text=weld), являющихся терминами в области деятельности заявителя, относящихся к производству работ по лазерной сварке, а также указывают на вид и назначение товаров и услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг. Графическое исполнение указанных словесных элементов также не обладает различительной способностью. На основании вышеизложенного заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров и услуг 07, 09 и 37 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словесный элемент «LASERWELD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита таким образом, что данный элемент визуально разделяется на 2 слова «LASER» и «WELD» за счет того, что слово «LASER» выполнено темно-серым цветом, а слово «WELD» - оранжевым. Таким образом, следует переводить с английского языка словосочетание «LASER WELD», что означает «лазерная сварка; лазерный сварной шов» (<https://www.multitran.com/m.exe?s=laser+weld&l1=1&l2=2>) и указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг. Следует отметить, что данное словосочетание широко используется различными производителями в области деятельности заявителя (см, например, <http://laser-weld.ru/>; <https://lasercut.ru/katalog/lazernyj-svarochnyj-apparat/lazernyj-svarochnyjapparat-laser-weld-1000/>; <https://unimach.ru/catalog/lw/laserweld/>).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение признано описательным в отношении заявленных товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ и, следовательно, не обладающим различительной способностью и неспособным индивидуализировать товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой выдуманное слово, которое отсутствует в словарях; по результатам информационного поиска невозможно установить, что элемент «LASERWELD» переводится как лазерная сварка, как на то указано в оспариваемом решении;

- понятию «лазерная сварка» в английском языке соответствуют словосочетания «coherent light bonding», а также «laser beam welding»;

- композиция обозначения представляет собой сочетание фирменных цветов компании заявителя, благодаря чему обозначение обретает различительную способность; в тех же цветах выполнены и другие товарные знаки заявителя по свидетельствам №811272, 695075; цветовое решение обусловлено принадлежностью НПО «МСА» двум физическим лицам в пропорциях 60% и 40%, именно в таком соотношении окрашиваются темно-серым и оранжевым цветами словесные обозначения товарных знаков заявителя;

- в оспариваемом решении не проведен соотносительный анализ семантики слов заявленного обозначения с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

- заявленное обозначение соответствует пункту 34 Правил и пункту 2.1 Руководства;

- приведенные в оспариваемом решении Интернет-сайты, на которых присутствует заявленное обозначение, то на указанных страницах не приведена информация, что эти компании являются производителями металлообрабатывающего оборудования; также не разъяснено то, какое отношение имеет использование обозначения другими производителями к основанию для отказа в виде пункта 1 статьи 1483 Кодекса; в оспариваемом решении отсутствуют доказательства как использования заявленного обозначения другими производителями, так и наличия стойкой ассоциативной связи между заявленным обозначением и другими производителями;

- заявитель считает необходимым применить тот же правовой подход, как и был применен при регистрации следующих товарных знаков « **LASERBURN** »,

«  », «  », « **НОВОТЕЛЬ** »,

«  », « **PayPal** », « **HEATPOWER** »,

«  », «  », «  », «  »,

« **Fresh & Even Cooling** », « **PEGAS FLY** »,

« **WARMUP** », « **Warmup** », «  », «
»

LASER BEE , «  », «  »,

« **laserkraft** », «  »,

« **AtlasLaser** », «  », « **HAN'S LASER** »,

», «  », «  », «  »,

«  », « **LevaCalm** », «  »,

«  », «  », «  », «  » ПО

свидетельствам №№811272, 707186, 711431, 408537, 718631, 363398, 583265, 715593, 259050, 655313, 347373, 472748, 514449, 319877, 319878, 745921, 770811,

770808, 770809, 675263, 763766, 696005, 677098, 618098, 756697, 705139, 710387, 699207, 533817, 538927, 581454, 581455, 325419, 207879;

- опираясь на положения статьи 1500 Кодекса заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявленное обозначение, путем изменения цветового решения на следующее «**LASERWELD**»; данное изменение способствует восприятию заявленного обозначения без деления слова на части;

- заявитель отмечает, что не оказывает услуг «Работы сварочные», соответствующие услугам 40 класса МКТУ;

- заявитель согласен на ограничение перечня товаров 07 класса МКТУ, путем исключения следующих позиций : *«агрегаты сварочные электрические; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические»;*

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020764327 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ *«машины для гравирования; станки; станины машин; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями»* и всех товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.11.2021, руководствуясь положениями пункта 45 Правил, коллегией выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764327.

В частности, указано, что для части товаров, не предназначенных для лазерного сваривания, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегией было предложено заявителю воспользоваться правом на перенос рассмотрения возражения для подготовки ответа на вновь выдвинутые основания для отказа. Вместе с тем заявитель отказался от дополнительного времени и потребовал рассмотрения возражения в режиме текущего заседания, состоявшегося 18.11.2021. Учитывая разъяснение заявителю его права на перенос, а также отказ заявителя воспользоваться этим правом, коллегия рассмотрела поступившее возражение по существу.

В удовлетворении поступившего ходатайства о внесении изменения в заявленное обозначение коллегией было отказано, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса такие изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и не позволяют принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Так, независимо от цветового решения обозначения «» или «», в нем продолжают присутствовать две значимые лексические единицы «LASER» и «WELD», искусственно соединенные друг с другом.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2020) даты подачи заявки № 2020764327 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

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

Согласно пункту 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.

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 требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение « **LASERWELD** » по заявке №2020764327 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ. Как было указано выше регистрации обозначения по заявке №2020764327 было отказано в государственной в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также были выдвинуты дополнительные основания для отказа, предусмотренные требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2020764327 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение « **LASERWELD** » в слитном написании действительно отсутствует в словарных источниках информации.

Вместе с тем, в состав словесного элемента «LASERWELD» входят две лексически значимые единицы, представляющие собой слова «LASER» и «WELD», написанные слитно.

При этом слово «LASER» имеет значение «лазер, лазерный», а слово «WELD» - «сваривать; сварной шов; сварное соединение» (см. Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. Москва. «Русский язык, 1990 г., стр.871).

Кроме того, при раздельном написании словосочетание «laser weld» является устойчивым и переводится с английского языка на русский как «соединение, полученное при сварке лучом лазера» (см. Англо-русский металлургический словарь. Издательство «Советская энциклопедия». Москва, 1974, стр.727). Коллегия обращает внимание на то, что используемые словарные источники являются специализированными и профилированы на область деятельности заявителя, то есть машиностроение и металлообработка. Словосочетание «laser weld» вошло в словарные источники информации в качестве устойчивого словосочетания, следовательно, не обладает различительной способностью для индивидуализации товаров и услуг, связанных с металлообрабатывающими станками, а также с работами по их ремонту и восстановлению. Принимая во внимание изложенную информацию, коллегия делает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия проверила доводы правообладателя о том, что словосочетание «лазерная сварка» в английском языке может быть представлено в виде «coherent light bonding», а также «laser beam welding» и сообщает следующее. Словосочетание «laser beam welding» в переводе с английского языка на русский означает «сварка лазерным лучом», а «coherent light bonding» - лазерная сварка. Следовательно, данные словосочетания употребляются для обозначения процесса лазерного сваривания в английском языке, как и обозначение «laser weld», при этом данный факт не опровергает установленного семантического значения лексических единиц «laser» и «weld», входящих в состав заявленного обозначения.

Установив значение словесных элементов образующих заявленное обозначение, необходимо соотнести их семантическое значение с товарами и услугами 07, 09 и 37 классов МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация товарного знака.

Лазерная сварка - это способ соединения деталей за счет локального плавления. Встречается при обработке изделий из металла, пластика, стекла и других твердых материалов, когда нужно точное соединение деталей при сложной конфигурации. Эта технология дает гладкий шов без следов деформации в виде неровностей, искривлений, шероховатости. Следовательно, значение словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, сводится к указанию на назначение таких товаров как станки и машины для обработки металла, а также в качестве указания на свойства, что такие приборы используют технологию для получения лазерного шва.

Следует констатировать, что правовая охрана товарному знаку предоставлена для индивидуализации товаров, связанных с применением технологии лазерного сваривания, и услуг, связанных с установкой, обслуживанием, ремонтом, осуществляемым с использованием лазерного сваривания, а именно, в отношении товаров 07 класса МКТУ *«машины для гравирования; станки; станки металлообрабатывающие»*, 09 класса МКТУ *«аппаратура высокочастотная; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»*, услуг 37 класса МКТУ *«восстановление машин полностью или частично изношенных; предоставление информации по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования»*, в отношении которых словесные элементы «LASER WELD» прямо указывают на область оказания услуг (лазерное сваривание), воспринимаются в качестве их характеристики (вызывают представление о назначении товаров и услуг), следовательно, не обладают различительной способностью согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов оспариваемого решения об использовании слов «LASER WELD» иными производителями кроме заявителя в области производства машинного оборудования, то коллегия обращает внимание, что данные доводы приведены в рамках мотива отсутствия различительной способности заявленного обозначения за счет использования иными лицами в той же области деятельности.

В то же время заявитель воспринял ссылки на интернет-сайты как подтверждение способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия обращает внимание, что в рамках оспариваемого решения основания для отказа в государственной регистрации, мотивированное несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не указывалось.

Следовательно, в предмет проверки и анализа входит не установление устойчивых ассоциативных связей заявленного обозначения с кем-либо из иных производителей, а установление факта использования такого обозначения иными производителями в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета заявленного обозначения. Факт использования словесных элементов разными производителями до даты приоритета товарного знака означает при этом, что такие словесные элементы используются многими и не могут быть средством индивидуализации только одного лица, должны оставаться свободными для использования в качестве описательных характеристик товаров и услуг.

В оспариваемом решении Роспатента перечислены следующие страницы из сети «Интернет»:

- <http://laser-weld.ru/>, на котором предложен в продаже лазерный сварочный аппарат, а также предлагается поставка лазерного и сварочного оборудования по всей России; в качестве компании производителя на корпусе машинного оборудования указан «RAYCUS»;

- <https://lasercut.ru/katalog/lazernyj-svarochnyj-apparat/lazernyj-svarochnyj-apparat-laser-weld-1000/>, на котором предлагается к продаже ручной лазерный сварочный аппарат компании «WATTSAN» под названием «LASER WELD»;

- <https://unimach.ru/catalog/lw/laserweld/> , на котором представлен станок компании «UNIMASH» и нанесено обозначение «LASERWELD».

Коллегия проверила присутствие указанной информации на сайтах в периоды ранее даты приоритета заявленного обозначения (13.11.2020) с помощью сайта web.archive.org и установила следующее.

Информация о ручном приборе лазерного сваривания на сайте <http://laser-weld.ru/> была впервые размещена 10.01.2020, то есть на 10 месяцев ранее даты приоритета заявленного обозначения (<https://web.archive.org/web/20200110102540/http://laser-weld.ru/>).

Информация о ручном лазерном сварочном аппарате размещена на сайте <https://laser-cut.ru/katalog/lazernyyj-svarochnyyj-apparat/lazernyyj-svarochnyyj-apparat-laser-weld-1000/>, 12.05.2020 (<https://web.archive.org/web/20200512225106/https://laser-cut.ru/katalog/lazernyyj-svarochnyyj-apparat/lazernyyj-svarochnyyj-apparat-laser-weld-1000/>), что тоже ранее приоритета заявленного обозначения (13.11.2020).

Сведения о станке “LASERWELD” на сайте <https://unimach.ru/catalog/lw/laserweld/> была размещена 29.09.2020 года (<https://web.archive.org/web/20200929190503/https://unimach.ru/catalog/lw/laserweld/>).

Таким образом, коллегия установила факт присутствия в обороте на российском рынке станков и машинного оборудования иных производителей, которые также используют обозначение “LASERWELD”. Указанное обуславливает, что уже на дату приоритета заявленного обозначения несколько производителей (RAYCUS, WATTSAN, ЮНИМАШ) использовали обозначение “ LASERWELD ” в качестве указания на свойства и назначение станков и машинного оборудования для лазерной сварки, которые оснащены технологией сварки лазерным швом.

Данные выводы подтверждают правильность ранее сделанного заключения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров 07, 09 классов МКТУ показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «*станины машин; устройства для управления машинами или двигателями*», товары 09 класса МКТУ «*диоды световозлучающие*

[СИД]”, указанные в перечне заявленного обозначения не предназначены для получения лазерного шва и в целом не связаны с процессом лазерной сварки.

Так товар «*станины машин*» представляет собой неподвижную деталь любого машинного оборудования; товар «*устройства для управления машинами или двигателям*» представляет собой такие, например, механизмы как частотный преобразователь, сервопривод, устройства для прямого подключения, устройства плавного пуска; товары «*диоды световосвещающие [СИД]*» представляют собой полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока, следовательно, обозначение, имеющее значение “лазерный шов”, способно ввести в заблуждение потребителя относительно свойств и назначения таких товаров, так как они не имеют соответствующих функций, поэтому возникающая описательная характеристика не соответствует действительности, то есть является ложной.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении перечисленных выше товаров 07, 09 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о необходимости применения административным органом того же правового подхода при регистрации сходных обозначений, коллегия сообщает следующее.

Приведенные в пример обозначения товарных знаков «**LASERBURN**», «», «», «**НОВОТЕЛЬ**», «», «**PayPal**», «**HEATPOWER**», «», «», «», «», «**Fresh & Even Cooling**», «**PEGAS FLY**», «**WARMUP**», «», «», «»



свидетельствам №№811272, 707186, 711431, 408537, 718631, 363398, 583265, 715593, 259050, 655313, 347373, 472748, 514449, 319877, 319878, 745921, 770811, 770808, 770809, 675263, 763766, 696005, 677098, 618098, 756697, 705139, 710387, 699207, 533817, 538927, 581454, 581455, 325419, 207879 представляют собой обозначения отличные от заявленного. Основное отличие заключается в том, что они состоят из двух лексических единиц, где одна является значимой и может представлять собой термин в области деятельности заявителя, а другая лексическая единица является семантически нейтральной относительно заявленных товаров и услуг (например, «laser bee», что в переводе с английского языка на русский имеет значение «лазерная пчела»; «НОВОТЕЛЬ», где есть значимая часть «ОТЕЛЬ» и часть «НОВ», не являющаяся самостоятельной лексической единицей; «ATLASLASER», где есть значимая часть лазер, и нейтральная часть «atlas» и так далее).

Следует отметить, что несоблюдение Роспатентом принципа эстоппель, на факт которого ссылается заявитель в своем возражении, имеет место тогда, когда в

одинаковой правовой ситуации административным органом принимаются различные правовые решения. В данном случае обозначение по заявке №2020764327 состоит из отличных словесных элементов от словесных элементов вышеперечисленных товарных знаков, которые были зарегистрированы Роспатентом ранее. Следовательно, в данном случае имеет место не идентичная правовая ситуация.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2021, изменить решение Роспатента от 27.09.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764327 с учетом дополнительных оснований.