

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 29.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617736, поданное ООО «НПК «Специальная металлургия», г. Екатеринбург, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**МОНЕЛЬ**» с приоритетом от 22.09.2015 по заявке №2015730074 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2017 за №617736 в отношении товаров 06 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя компании «Хантингтон Аллойс Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №617736 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует все оспариваемые товары, указывая на их материал и состав сырья;

- монель-металл, монель – это серия сплавов на основе никеля, содержит до 67% никеля и до 38% меди. Сплав был создан Дейвидом Брауном (David H. Browne), главным металлургом «International Nickel Co.» и назван в честь президента компании Эмброуза Монеля. Запатентован в 1906 году (U.S. Patent 811,239). Согласно Большой политехнической энциклопедии, «МОНЕЛЬ-МЕТАЛЛ» - сплав никеля (68%) с медью (29%), марганцем (1%) и железом (2%), иногда (за счёт уменьшения содержания меди) - с алюминием (3%). Обладает высокими механическими свойствами и стойкостью к коррозии. Монель-металл применяют в химической, нефтяной, судостроительной, медицинской промышленности, при изготовлении турбин, насосов, в текстильной отрасли и др.;

- в научной литературе распространено указание сплава «монель» в отношении жароустойчивых хромоникележелезных сплавов, так, например, в статье «Коррозионная стойкость металлов и сплавов в системе фторсолей» А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко и Е.И. Курченко Е.И. пишут о том, что «сплавы, легированные никелем, такие как 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ, монель-металл, наиболее стойки в растворах фторида аммония». В статье «Пайка бериллия со сплавом монель при изготовлении рентгеновских окон» приведены результаты исследований по получению паяных соединений разнородных металлов бериллия и сплава монель серебряными припоями и разработанным в ВИАМ опытным сереброзаменяющим припоем на основе меди. Существуют и иные источники информации, в которых указывается на использование сплава монель. Кроме того, товары из сплава монель встречаются в предложениях к продаже товаров в сети Интернет;

- понимая, что экспертиза заявляемых на регистрацию обозначений проводится в отношении каждого такого обозначения индивидуально, тем не менее полагаем возможным в данном случае сослаться на принцип законных ожиданий. Лицу, подавшему возражение, было отказано в регистрации его обозначения «MONEL» в качестве товарного знака, в том числе по причине того, что оно «не обладает различительной способностью». В силу обозначенного, представляется, что и обозначение «монель», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №617736, также не обладает различительной способностью,

поскольку является транслитерацией на русский язык термина «monel», который, по мнению экспертизы Роспатента, в отношении товаров 06 класса МКТУ различительной способностью не обладает и носит описательный характер.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, с возражением, а также с дополнениями к возражению от 28.12.2024, представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «MONEL» от 25.08.2023;
2. Документ на иностранном языке;
3. Статья Дьяченко А.Н., Крайденко Р.И., Курченко Е.И. «Коррозионная стойкость металлов и сплавов в системе фторсолей»;
4. Статья Фоканов А. Н., Каськов В. С., Подуражная В. Ф. «Пайка бериллия со сплавом монель при изготовлении рентгеновских окон»;
5. Статья Парбузин В.С., Суховерхов В.Ф., Яковлев В.А. «ИК- и масс-спектральный анализ изотопной и химической чистоты фторида дейтерия»;
6. Публикация Торгашина А.С., Бегишев А.М., Ерисова А.А. «Перспективные разработки ЖРД многоразового использования»;
7. Автореферат диссертации «Разработка и исследование рапирного механизма прокладывания утка для металлотающего станка типа DM»;
8. Автореферат диссертации «Гигиена труда женщин в производстве рафинированной меди»;
9. Автореферат диссертации «Герметичность фланцевых соединений с прокладками из терморасширенного графита в химическом оборудовании, работающем под давлением газовых сред»;
10. Статья с сайта <https://partalstalina.ru/monel-splav>;
11. Статья с сайта <https://special-materials.com/stati/provoloka-iz-splava-monel.html>;
12. Информация с сайта <http://saturn-sv.ru/monel-nmzhmts-28-2-5-1-5-monel-400>;

13. Копии страниц из Нового энциклопедического словаря, 2002, Советского энциклопедического словаря под ред. Прохорова А.М., 1988.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617736 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Правообладатель на заседаниях коллегии, состоявшихся 26.04.2024, 21.06.2024, 19.07.2024, 08.11.2024, 09.01.2025, 10.03.2025, 11.06.2025, отсутствовал и отзыва не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2024, лицо, подавшее возражение, уточнило основания для оспаривания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617736, указав на его несоответствие только подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно доводам возражения, «монель» представляет собой сплав металла, который, в том числе реализуется лицом, подавшим возражение. По мнению данного лица, оспариваемый товарный знак указывает на материал и состав сырья оспариваемых товаров 06 класса МКТУ. Изложенное позволяет признать ООО «НПК «Специальная металлургия» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617736 по приведенному основанию.

Оспариваемый товарный знак «**МОНЕЛЬ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «жароустойчивые хромоникележелезные сплавы в форме блюмов, сутунок, слябов, плоских заготовок, листовых заготовок, прутков/катанок, плит, пластин, листов, лент, труб и проволоки».

Как отмечалось выше, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку его словесный элемент «монель» указывает на материал и состав сырья всех оспариваемых товаров 06 класса МКТУ. В рамках изложенного довода НПК «Специальная металлургия» ссылается на словари и материалы (3-13).

В представленных с возражение материалах, действительно, дается описание монель-металла, указывается на сферы его применения. Так, например, в статье «Коррозионная стойкость металлов и сплавов в системе фторсолей» А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко и Е.И. Курченко Е.И. (3) указывается: «сплавы, легированные никелем, такие как 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ, монель-металл, наиболее стойки в растворах фторида аммония» (3). В статье «Пайка бериллия со сплавом монель при изготовлении рентгеновских окон» (4) приведены результаты исследований по получению паяных соединений разнородных металлов бериллия и сплава монель серебряными припоями и разработанным в ВИАМ опытным сереброзаменяющим припоем на основе меди. В статье «ИК- и масс-спектральный анализ изотопной и химической чистоты фторида дейтерия» (5) указано «...все детали установки за исключением 4, 5, 6 выполнены из коррозионно-стойких материалов (нержавеющей стали, никеля и монель-металла). В статье «Перспективные разработки ЖРД многоразового использования» (6) содержится следующее указание: «использование инконеля Х-150, монель-металл или коррозионностойкой стали с никелевым покрытием, а также изготовление деталей соединения из того же материала, что и прокладки повышают рабочий ресурс соединения». Упоминание сплава «монель» встречается и в диссертационных исследованиях, например, в диссертации кандидата технических наук Р.В. Шляпугина на тему «Разработка и исследование рапирного механизма прокладывания утка для металлотацкого станка типа ДМ» (7) указывается: «Для изготовления одинарных сеток используются и другие сплавы, например, монель-металл, нержавеющая сталь, латунь, некоторые синтетические материалы: полиэфирное и лавсановое моноволокна». В диссертации кандидата медицинских наук Ю.Н. Наричиной на тему «Гигиена труда женщин в

производстве рафинированной меди» (8) также упоминается монель-металл в следующем контексте: «Большой удельный вес в общем объеме производства цветных металлов имеет получение меди, которая широко используется практически во всех отраслях промышленности: электроэнергетике, машиностроении, химическом производстве, автомобиле-, самолето- и судостроении, а также в производстве распространенных сплавов (латуни, бронзы, мельхиора, монель-металла)». В диссертационном исследовании на тему «Герметичность фланцевых соединений с прокладками из терморасширенного графита в химическом оборудовании, работающем под давлением газовых сред» (9) также фигурирует монель-металл: «Для давлений до 14 МПа и температур до 5700С рекомендуется применять плоские гребенчатые прокладки из монель-металла, инконеля, титана, низкоуглеродистых и высоколегированных нержавеющей сталей».

Вместе с тем, подробный анализ состава сплава монель, представленный в словарях, упомянутых в возражении, показал следующее. Согласно Советскому энциклопедическому словарю (13), монель-металл – это сплав никеля (Ni) (основа) с медью (Cu) (27-29%), железом (Fe) (2-3%) и марганцем (Mn) (1,2-1,8%). В Металлургическом словаре¹, также указано, что монель-металл – это никеле-медный сплав, дополнительно легированный железом, марганцем и алюминием. Согласно информации, представленной в источнике², монель-металл – это серия сплавов на основе никеля, содержит до 67% никеля и до 38% меди. Аналогичный состав сплава монель приводится в статьях в сети Интернет (10-11). Согласно информации, приведенной на сайте (12), основными компонентами сплава монель являются медь, железо, марганец. Таким образом, в проанализированных источниках информации указывается иной состав сплава монель, нежели чем тот, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый знак (хромо-никележелезные сплавы). Также как и в представленных материалах (3-12) нигде не упоминается монель-металл как хромо-никележелезный сплав. С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для применения в отношении оспариваемого товарного знака положений пункта 1

¹ <https://metallurgicheskii.academic.ru/6399/Монель-металл>

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139423>

статьи 1483 Кодекса в силу прямого указания на материал и состав сырья товаров 06 класса МКТУ. Соответствующие доводы возражения следует признать неубедительными.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак указывает на материал и состав сырья товаров 06 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №617736.