

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.05.2022 возражение Акционерного общества «Шнейдер Электрик», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709339, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Tantal-DEK» по заявке №2021709339 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.02.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Tantal» (в переводе с англ. Тантал – тяжёлый тугоплавкий металл светло-серого цвета / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) не обладает различительной способностью, является неохраняемым, так как указывает на свойства (состав) товаров.

Также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «DEK» по международным регистрациям №№953743, 922782, 902413[1-3], правовая охрана которым была предоставлена на имя DEK a.s., Tiskarska 10/257 CZ-108 00 Praha 10, в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- нельзя согласиться с выводом экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Tantal» (Тантал) является неохраняемым;

- в электронной энциклопедии «Википедия» содержится несколько смысловых значений слова «Тантал»: 1) химический элемент; при стандартных условиях - блестящий переходный металл серебристо-белого цвета (со слабым свинцовым (синеватым) оттенком вследствие образования плотной оксидной плёнки); 2) персонаж древнегреческой мифологии, царь Сипил во Фригии, обречённый на вечные муки; 3) околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к редкому спектральному классу Q и характеризуется довольно вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса;

- исходя из вышеуказанного следует, что слово «Тантал» является многозначным и, следовательно, является фантазийным и не может прямо указывать на какие-либо свойства заявленных товаров;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленных знаков [1-3], который счел,

что регистрация обозначения по рассматриваемой заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709339 в отношении этих товаров с учетом предоставленного письма-согласия;

- из оригинальной части фирменного наименования заявителя, АО «Шнейдер Электрик», а также из общедоступных источников следует, что заявитель специализируется на продукции и решениях, связанных с обеспечением доступа к электроэнергии и автоматизации. Правообладатель противопоставленных знаков, DEK a.s., занимается поставкой материалов и услуг для строительства. Таким образом, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков различаются. Сравниваемые товары имеют различное назначение, каналы реализации, они не являются взаимозаменяемым, и имеют различный круг потребителей, следовательно, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю отсутствует.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021709339.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.02.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021709339 представляет собой словесный товарный знак «Tantal-DEK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 06 класса МКТУ - конструкции и сооружения передвижные металлические; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; емкости для упаковки металлические; кабины звукоизоляционные передвижные металлические; каркасы металлические; катки [конструкции] металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры, шкафы металлические [для хранения и транспортировки], в том числе для электрического, электронного оборудования; резервуары металлические; сейфы [металлические или неметаллические].

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков со словесным элементом

«ДЕК» [1-3], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных знаков было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021709339 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их разным графическим решением.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021709339 в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ.

В отношении словесного элемента «Tantal», входящего в состав заявленного обозначения коллегия отмечает, что для заявленных товаров 06 класса МКТУ,

представляющих собой различные изделия из металла, а именно конструкции и сооружения передвижные металлические; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; емкости для упаковки металлические; кабины звукоизоляционные передвижные металлические; каркасы металлические; катки [конструкции] металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры, шкафы металлические [для хранения и транспортировки], в том числе для электрического, электронного оборудования; резервуары металлические; сейфы [металлические или неметаллические] слово «Tantal» не обладает различительной способностью на основании пункта 34 Правил, так как характеризует товары, указывая на состав сырья, из которого они могут быть изготовлены.

В частности, словесное обозначение «Tantal» является переводом с немецкого языка (см., например, <https://www.multitran.com>) и/или транслитерацией слова «Тантал» буквами латинского алфавита. Тантал – это, как справедливо отметил заявитель, химический элемент, представляющий собой металл серебристо-белого цвета (со слабым свинцовым (синеватым) оттенком вследствие образования плотной оксидной плёнки). Изначально в промышленности данный металл применялся только в целях создания тонкой проволоки для производства всем известных ламп накаливания. Сегодня же тантал имеет достаточно широкое применение. Его используют и для производства промышленных и бытовых предметов, и при создании новых видов оружия в военной промышленности. Такой металл, как тантал незаменим при производстве предметов и оборудования, которые были бы устойчивы к появлению коррозии. К тому же многие из этих изделий обладают высоким уровнем жаропрочности (см., например, <http://lkmprom.ru/clauses/materialy/tantal-opisanie-osnovnykh-svoystv-tantala>).

Довод заявителя о многозначности слова «Тантал» и домысливании относительно его значения является неубедительным, поскольку для товаров из металла производственно-технического назначения слово тантал однозначно воспринимается производителями подобных товаров в качестве названия металла, хотя он и был назван по имени одного из героев греческой мифологии Тантала.

В отношении довода возражения о зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №№245758 и 226003, в которых словесный элемент «Тантал» был признан охраняемым, следует отметить, что перечень указанных регистраций не содержит товаров 06 класса МКТУ вообще и заявленных товаров в частности, в связи с чем указанный довод нельзя признать убедительным.

В связи с указанным словесный элемент «Tantal» может быть включен в состав регистрируемого обозначения в качестве неохраняемого элемента, поскольку он не занимает доминирующего положения в знаке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2022, отменить решение Роспатента от 31.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021709339.