

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 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 № 2021709341, при этом установила следующее.

Тантал-ДЭК

Словесное обозначение « _____ » по заявке № 2021709341 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 «Тантал» («Тантал» – тяжёлый тугоплавкий металл светло-серого цвета / см. «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: **DEKMETAL**,

DEK, **DEKTRADE**, включающими элемент «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) 27.05.2022, заявителем приведены следующие аргументы:

- нельзя согласиться с выводом экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «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 № 2021709341 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. Сравнимые 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;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 185081, № 273448, № 280789, включающим словесный элемент «ДЭК», зарегистрированных в отношении товаров 06 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021709341.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия (оригинал находится в материалах заявки № 2021709339);
- распечатки информации с различных Интернет-страниц и словарей в отношении Тантала;
- распечатки информации с Интернет-страниц <https://www.se.eom/ru/ru/about-us/company-profile/#Whatwedo>, <https://skupina-dek.cz/en/about> с переводом;

- распечатки из Лексико-семантического идентификатора товаров и услуг с Интернет-страницы <https://new.fips.ru/>;
- решение о государственной регистрации товарных знаков по заявкам № 2021709333 и № 2021709338;
- распечатки информации о товарных знаках по свидетельствам № 185081, № 273448, № 280789.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

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 г. (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Тантал-ДЭК

Заявленное обозначение « _____ » по заявке № 2021709341 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита через дефис.

Согласно возражению государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 06 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков:

DEKMETAL , **□DEK** , **DEKTRADE** со словесным элементом «DEK» [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 № 2021709341 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] 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. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, использованием при написании букв разного алфавита, а также их разным графическим решением, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021709341 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 «Тантал», входящего в состав заявленного обозначения, коллегия отмечает, что для заявленных товаров 06 класса МКТУ, представляющих собой вышеуказанные различные изделия из металла, слово «Тантал» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, так как характеризует товары, указывая на состав сырья, из которого они могут быть изготовлены. В частности, словесное обозначение «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, в электронике, химическом машиностроении, ядерной энергетике, в металлургии (производство жаропрочных сплавов, нержавеющей сталей), в медицине. 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. Применение находят также танталовые сплавы и соединения (см., например, <http://lkmprom.ru/clauses/materialy/tantal-opisanie-osnovnykh-svoystv-tantala>; электронные словари: dic.academic.ru, «Википедия»).

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 (срок действия регистраций в настоящее время истек), 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 «Тантал» может быть включен в состав заявленного 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 № 2021709341.