

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение 16.12.2013, поданное компаниями Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг ГмбХ (Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH), Германия и Варта Актиенгезельшафт (Varta Aktiengesellschaft, VARTA AG), Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367593, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.12.2008 за №367593 по заявке №2007723947 с приоритетом от 03.08.2007 на имя компании Дьюк Холдингс Лимитед, 28 Хербертс Коммершл Сентр, Валлей, Ангилья, Британские Вест-Индийские острова (далее - правообладатель) для товаров 07, 09, 11 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 03.08.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VARTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой фантазийную геометрическую фигуру, выполненную в виде двух треугольников со скругленными углами, наложенными один на другой.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.12.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №367593 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и

пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «VARTA» по свидетельству №367593 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками «VARTA» по международным регистрациям №468858 и №468864, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- компании Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг ГмбХ (предыдущее название VARTA Аутомотив Системс ГмбХ) и Варта Актиенгезельшафт связаны лицензионным соглашением, регулирующим аспекты использования товарных знаков «VARTA» во всем мире, в том числе совместную защиту нарушения прав на знаки по международным регистрациям №468858 и №468864;

- знаки являются сходными в силу тождества звучания словесных элементов «VARTA» при этом незначительные визуальные различия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых знаков;

- знаки по международным регистрациям №468858 и №468864 зарегистрированы для таких товаров как аккумуляторы и батареи, которые являются частями и принадлежностями для товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- несмотря на то, что сопоставляемые товары принадлежат к разным родовым (видовым) группам товаров, предназначены для выполнения различных функций, условия их реализации и круг потребителей близки;

- товары 07, 09 и 11 классов МКТУ оспариваемой регистрации относятся к товарам, работающим от электрической сети, которая может обеспечиваться батареями электрическими, аккумуляторами электрическими, зарядными устройствами, которые также реализуются через магазины бытовой техники;

- все товары, указанные в оспариваемом знаке, являются электроприборами, которые продаются в магазинах бытовой техники, например, в «М-ВИДЕО», в которых в то же время реализуются аккумуляторы и батарейки;

- таким образом, товары оспариваемой регистрации и товары, указанные в противопоставленных знаках по международным регистрациям №468858 и №468864, имеют одни и те же условия реализации, и при высоком сходстве знаков у потребителей товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, может сложиться впечатление, что они произведены компанией, родственной лицу, подавшему возражение, что не соответствует действительности;

- таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона;

- товарный знак «VARTA» лица, подавшего возражение, длительное время используется на российском рынке, причем такое использование началось задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- наличие на рынке товаров, маркируемых обозначением «VARTA», хорошо и давно известным российскому потребителю, будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона;

- данные социологического опроса, проведенного в 2008 году по заказу компании Варта Актиенгезельшафт, показывают, что товарный знак «VARTA» хорошо известен российским потребителям и тесно связывается в их сознании с такими товарами, как батарейки (элементы питания), аккумуляторы и зарядные устройства, автомобильные аккумуляторы;

- выводом социологического опроса является утверждение о том, что продажа компанией «Дьюк Холдингс Лимитед» LCD-телевизоров, DVD-проигрывателей, MP3-плееров и навигационных систем под товарным знаком «VARTA» вводит потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров из-за смешения с компанией Варта Актиенгезельшафт;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что Роспатентом уже рассматривались подобные возражения, поданные в отношении товарного знака по свидетельству №326162, зарегистрированного на имя Дьюк Холдингс Лимитед, правообладателя оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовую охрану товарному знаку по свидетельству №367593 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельству № 367593 и по международным регистрациям №468858 и №468864 [1];
- копия выписки из Торгового реестра В суда первой инстанции Ганновера, содержащая информацию об изменении наименования VARTA Automotive GmbH на Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH с переводом на русский язык [2];
- копия лицензионного соглашения между VARTA AG и VARTA Automotive GmbH (впоследствии Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH) с переводом на русский язык [3];
- копия соглашения о защите товарных знаков и доменных имен и их разграничения группы компаний VARTA group с переводом на русский язык [4];
- распечатки из сети Интернет о компании VARTA и выпускаемой продукции [5];
- распечатка статьи «Бытовая техника» с сайта <http://dic.academik.ru/> [6];
- распечатки из сети Интернет об электрических нагревательных приборах [7];
- копия контракта между VARTA AUTOBATTERIE GmbH и ООО НПКФ «ЛИВИ-КАР» [8];
- копия контракта между VARTA AUTOBATTERIE GmbH и ООО «Аккумуляторный Мир» [9];
- копия письма директора завода ГАЗ с ответом VARTA Autobatterie GmbH [10];
- копия протокола согласования условий дополнительных бонусов VARTA между ООО «ИнтерМаркет» и VARTA Autobatterie GmbH [11];
- копии сертификатов качества, лицензий и сертификатов соответствия [12];
- копия апостилированного решения об открытии российского представительства Варта Аутобаттери ГмбХ [13];
- копия письма от авторизованного в России продавца аккумуляторных батарей VARTA [14];
- копии публикаций в средствах массовой информации [15];

- копии рекламных материалов [16];
- копии дипломов, полученных за участие в выставках на территории России [17].
- копия отчета о лабораторных испытаниях аккумуляторных батарей VARTA – 1995 [18];
- копия отчета по исследованию «Уровня сходства и возможности смешения товарных знаков «VARTA», которые используются компаниями "VARTA AG" и "Duke Holdings Ltd" [19];
- копии решений Роспатента от 15.04.2013, принятых по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VARTA» по свидетельству №326162 [20];
- копия ПОСТАНОВЛЕНИЯ Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №16912/11 от 24.04.2012, касающееся товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» [21];
- копия решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «BREGUET» по свидетельству № 303514 [22].

В дополнение к возражению, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-27/2013 от 23.01.2014 [23];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения справочно-информационного характера [24].

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 26.12.2013 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.02.2014. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением. Вместе с тем в материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении представителю правообладателя указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (03.08.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №367593 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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 соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VARTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой геометрическую фигуру, выполненную в виде двух треугольников со скругленными углами, наложенными один на другой.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №468858 и №468864, принадлежащие лицу, подавшему возражение, включают словесный элемент «VARTA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В знаке по международной регистрации №468858 этот словесный элемент является единственным элементом, а в знаке по международной регистрации №468864 слева от словесного элемента выполнен квадрат, в который вписан треугольник таким образом, что основание треугольника совпадает с верхней стороной квадрата.

Правовая охрана знака по международной регистрации №468858 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «accumulateurs electriques et accessoires, elements galvaniques et accessoires, за исключением «accumulateurs electriques, elements galvaniques dans la mesure où ils ne sont pas spécialement prévus en tant que pièces ou en tant qu'accessoires de véhicules terrestres,

aériens et aquatiques, y compris de leurs pièces et dans la mesure où ils sont réalisés avec une hauteur de pile supérieure à 25 mm ou que le diamètre de pile est inférieur à la hauteur de pile avec une hauteur minimale de 11 mm; accessoires pour les marchandises précitées; accumulateurs électriques, éléments galvaniques dans la mesure où ils ne sont pas spécialement prévus en tant que pièces ou en tant qu'accessoire de véhicules terrestres, aériens et aquatiques, y compris de leurs pièces, avec une hauteur de pile inférieure à 11 mm où avec une hauteur de pile maximale de 25 mm lorsque la hauteur de pile ne dépasse pas le diamètre de pile; accessoires pour les marchandises précitées» (аккумуляторы электрические и аксессуары, элементы гальванические и аксессуары для них, за исключением аккумуляторов электрических, гальванических элементов, поскольку они не специально сконструированная как части или в качестве принадлежностей, автомобилей, в том числе их частей, сделанных с высотой больше, чем 25 мм или диаметр батареи меньше, чем высота стека с минимальной высотой 11 мм; аксессуары для указанных товаров; аккумуляторов электрических, гальванических элементов, поскольку они не специально сконструированная как части или в качестве аксессуара для земли, воздуха и воды автомобилей, в том числе их частей, с высотой стека менее 11 мм или с максимальной высота стопы 25 мм, высота стопы не превышает диаметр стека; аксессуары для вышеуказанных товаров).

Правовая охрана знака по международной регистрации №468864 на территории Российской Федерации также предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «Accumulateurs électriques, batteries électriques ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir chargeurs et appareils électriques de contrôle, за исключением accumulateurs électriques, batteries électriques dans la mesure où ils sont pas spécialement prévus en tant que pièces ou en tant qu'accessoire de véhicules terrestres, aériens et aquatiques, y compris de leurs pièces, avec une hauteur de pile inférieure à 11 mm ou avec une hauteur de pile maximale de 25 mm lorsque la hauteur de pile ne dépasse pas le diamètre de pile, ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir chargeurs et appareils électriques de contrôle pour les marchandises précitées; accumulateurs électriques, batteries électriques dans la mesure où ils ne sont pas spécialement prévus en tant que pièces ou en tant qu'accessoire de véhicules terrestres, aériens et aquatique, y compris de leurs pièces et dans la mesure où ils sont réalisés avec une hauteur de pile supérieure

à 25 mm ou que leur diamètre de pile est inférieur à la hauteur de pile avec une hauteur minimale de 11 mm ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir chargeurs et appareils électriques de contrôle pour les marchandises précitées» (аккумуляторы электрические, батареи электрические, так же как и их части и принадлежности, а именно зарядные устройства и электрические приборы контроля, за исключением аккумуляторов электрических, электрических батарей в той мере, они не специально сконструированная как части или в качестве аксессуара для наземного, воздушного и водного транспорта , в том числе их частей , с высотой стека менее 11 мм или с максимальной высотой стопы 25 мм, высота стопы не превышает диаметр свай , и их части и принадлежности , а именно зарядных устройств и устройств управления для указанных товаров; аккумуляторов электрических, электрических батарей до такой степени, что они не специально сконструированная как части или в качестве аксессуара для земли , воздуха и воды автомобилей , в том числе их частей и в той мере, они сделаны с высоты больше, чем 25 мм или диаметр стек ниже высоты стека с минимальной высотой 11 мм и их части и принадлежности батареи , а именно зарядных устройств и устройств управления для указанных товаров).

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных знаков было установлено, что знаки являются сходными, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «VARTA», выполненный буквами одного алфавита графически близкими видами шрифтов.

По вопросу однородности товаров коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, среди которых, в частности, присутствуют различные виды кухонных и бытовых электроприборов, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, устройства для охлаждения, нагрева, вентиляции.

Проанализировав перечни товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Сравниваемые товары принадлежат к различным родовым (видовым) группам товаров, предназначены для выполнения различных функций, изготавливаются на различных заводах/фабриках, различаются по цене и сроку службы. Вместе с тем, одним из признаков однородности товаров являются условия их реализации и круг потребителей.

Так, батареи электрические, аккумуляторы электрические, зарядные устройства используются для функционирования товаров (часы, бритвы, фонари, аудиоплееры, весы, телефонные аппараты, фотоаппараты и т.д.), включенных в перечень оспариваемой регистрации. Часть товаров, включенных в 07, 09, 11 классы МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к приборам, работающим от электрической сети с использованием дистанционного оборудования (дистанционных пультов управления), для функционирования которых также используются батареи электрические, аккумуляторы электрические, зарядные устройства, при этом дистанционные пульты управления, зарядные устройства реализуются через магазины бытовой техники и электроники в одном комплекте с вышеуказанными бытовыми электроприборами и электротехникой.

Таким образом, батареи электрические, аккумуляторы электрические, зарядные устройства являются сопутствующими товарами, реализуемыми через одни и те же каналы сбыта, что и бытовые электроприборы и электротехника.

Кроме того, принимая во внимание близкую к тождеству степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками, следует учитывать высокую опасность смешения этих товаров, благодаря чему диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, расширяется.

В силу изложенного, есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №367593 и знаки по международным регистрациям №468858 и №468864 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, часть товаров, включенных в 07, 11 классы МКТУ оспариваемой регистрации (механические кухонные устройства, не относящиеся к электроприборам, аппараты для очистки, смягчения и фильтрации воды, сложное энергоемкое

оборудование, которое не может реализовываться через магазины бытовой техники), не могут быть признаны однородными с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, поскольку к ним не могут быть применены признаки однородности в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №367593 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, установлено следующее.

Очевидно, что сам по себе оспариваемый товарный знак в силу фантазийности словесного элемента «VARTA» не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 07, 09, 11 классов МКТУ основан на возможности возникновения в сознании потребителя ассоциаций в связи с тем, что знак «VARTA» длительное время, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовался на территории Российской Федерации в отношении различных батарей и аккумуляторов лицом, подавшим возражение.

В подтверждение этого довода лица, подавшие возражение, представили материалы, включающие публикации в сети Интернет и средствах массовой информации [5,15], договоры с российскими партнерами [8,9], сертификаты соответствия на продукцию, маркированную обозначением «VARTA» [12], рекламные материалы [16], дипломы, подтверждающие участие в выставках на территории Российской Федерации [17], свидетельствующие об активной деятельности компании Varta AG и ее лицензиата VARTA Automotive GmbH (с 26.07.2007 – Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH) [2,3] на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Известность компании Varta AG и товаров, маркированным знаком «VARTA», подтверждается также результатами социологического исследования [19], проведенного в 2008 году, согласно которому 38% российских потребителей знакомы с товарами (батареями, аккумуляторами, зарядными устройствами), маркированными товарным знаком «VARTA», из которых 53% знают товарный знак «VARTA» более 5 лет, а 35% - от 2 до 5 лет, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи появление на российском рынке товаров, относящихся к электротехнике и бытовым электроприборам, маркированных оспариваемым товарным знаком «VARTA», способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан родственными отношениями с лицом, подавшим возражение.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание представленное решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-27/2013 [23], в котором отмечено, что Роспатент пришел к обоснованному и законному выводу о несоответствии регистрации товарного знака «VARTA» по свидетельству №326162 положениям пункта 3 статьи 6 пункта 1 статьи 7 Закона».

Учитывая изложенное, коллегия полагает, что в отношении части товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, относящихся к электрическим бытовым приборам и электротехническим устройствам, оспариваемый товарный знак по свидетельству №367593, вызывая в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с компаниями Varta AG и ее лицензиатом VARTA Automotive GmbH (с 26.07.2007 – Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH), способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Что касается товаров 07 и 11 класса МКТУ, относящихся к приборам и устройствам, для работы которых не требуется электрическая энергия, в которых не используются ни батарейки, ни зарядные устройства и аккумуляторы, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №367593 в связи с возможностью вводить потребителей в заблуждение относительно их производителя, ввиду того, что деловая

репутация компании Varta AG и ее лицензиата никогда не была связана с такими товарами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.12.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367593 в отношении товаров 07 класса МКТУ «бытовые электроприборы и кухонные устройства электрические, а именно: кухонные комбайны, кофемолки, мешалки, мясорубки и миксеры для пищевых продуктов, приборы для нарезки продуктов тонкими ломтиками, приборы для резки, ножи, ножеточки, консервные ножи, приборы для измельчения продуктов, мясорубки, тестосмесители, соковыжималки, устройства для открывания банок, центрифуги для пищевых продуктов, посудомоечные машины, пылесосы, пылесосы моющие, стиральные машины, гладильные машины, части всех вышеупомянутых электроприборов и устройств», всех товаров 09 класса МКТУ, товаров 11 класса МКТУ «автоклавов (для тепловой обработки пищевых продуктов); аппараты для ионизации воздуха; вафельницы электрические; вентиляторы бытовые; вертела; водонагреватели; воздухоочистители для кухонь; грили электрические; жаровни (обжарочные аппараты); камеры холодильные; кондиционеры; кофеварки электрические; кухонные приборы для варки; микроволновые печи (для приготовления пищи); фены для сушки волос; чайники электрические».