


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019, поданное ЗАО «ЗУБР ОВК», д.Сухарево (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250750, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.07.2003 за №250750 по заявке №2000726417 с приоритетом от 18.10.2000 на имя Дюрасэль Баттериз БВБА, Бельгия (далее - правообладатель) для товаров 09 класса МКТУ: «электрохимические элементы и батареи».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №250750 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается на основании следующих доводов:

а) ЗАО «ЗУБР ОВК» является правообладателем товарных знаков ЗУБР/ZUBR (в том числе с графическим элементом), осуществляет рекламу своих товарных знаков. Под его товарными знаками «ЗУБР» продается обширный ассортимент товаров - это различные инструменты, стройматериалы, герметики, пены, в т.ч. элементы питания (батарейки и аккумуляторы), которые производятся под товарными знаками ЗУБР по свидетельствам №230469, №296184, №403435, в том числе по классу 9 «Аккумуляторы электрические»;

б) компанией Дюрасэль Баттериз БВБА предъявлены к ЗАО «ЗУБР ОВК» судебные требования о запрете на ввод в гражданский оборот данного вида батареек, как нарушающего интересы правообладателя (дело № А41-59565/2018 рассматривается в Арбитражном суде Московской области);

- суд дал оценку товарному знаку №250750 как изобразительному, поэтому лицо, подавшее возражение, полагает не соответствующей законодательству РФ его регистрацию в качестве товарного знака;

- на взгляд лица, подавшего возражение, товарный знак №250750 представляет объемный знак, который повторяет общепринятую форму изделия в проекции;

- «Батарейка - небольшое аккумуляторное устройство для увеличения напряжения или для питания энергией» (Толковый словарь Ефремовой). Слово «Батарейка» является общепризнанным термином, понятие «батарейка» вошло в обиход жителей планеты, в том числе РФ и является видовым понятием. Поскольку батарейки имеют традиционную форму, обусловленную их функциональным назначением, их внешний вид не имеет различительной способности;

- использование внешнего вида батарейки нарушает права других правообладателей, поскольку охраноспособность товарного знака №250750 распространяется на товары класса 09 МКТУ - «электрохимические элементы и

батареи». В классе 9 МКТУ представлены в том числе « батареи аноидные, батареи гальванических элементов, батареи для систем зажигания, батареи солнечные, батареи солнечные для производства электроэнергии, батареи электрические». Внешний вид товарного знака №250750 как общего вида всех батарей не соответствует принципу охраны товарного знака и защите добросовестной конкуренции на рынке электротехнической продукции, поскольку товарный знак №250750 должен распространяться только на электрохимические батарейки;

- правообладатель товарного знака № 250750 активно пользуется своими правами на этот знак и использует его как инструмент недобросовестной конкуренции: обращается в суды для защиты своих прав на товарный знак и запрета выпуска батареек;

- описание товарного знака №250750 не соответствует его внешнему виду: расположение цветов в описании не соответствует их визуальному дизайну, в цветовом исполнении отсутствует один из цветов - белый. Индивидуальная особенность любого товарного знака - комбинация подобранного цвета с учетом размера полос, их ширины и высоты, которая должна представлять из себя оригинальную композицию. Товарный знак № 250750 фактически нарушает это правило, поскольку в описании товарного знака хаотично указаны цвета. То есть, в товарном знаке правообладателя визуальный вид и дизайн не соответствуют описанию, что фактически дает возможность правообладателю более широко толковать свои права, в том числе на цвета, не используемые им в товарном знаке (белый).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №250750 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- 1) Свидетельство о регистрации ТЗ «ЗУБР» №230469;
- 2) Свидетельство о регистрации ТЗ «ЗУБР» №296184;
- 3) Свидетельство о регистрации ТЗ №403435;
- 4) Информация с сайта лица, подавшего возражение - www.zubr.ru;

- 5) Информация с сайта ФИПС о товарном знаке №250750;
- 6) Постановление Суда по Интеллектуальным правам № А-41-59565/2018;
- 7) Документы правообладателя товарного знака № 250750;
- 8) Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО «ЗУБР ОВК»;
- 9) Протокол о назначении генерального директора ЗАО «ЗУБР ОВК»;
- 10) Свидетельство ОГРН ЗАО «ЗУБР ОВК».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №250750 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете и цветовом сочетании. При современной процедуре регистрации товарных знаков в регистрационных формах присутствует графа «товарный знак, состоящий исключительно из сочетания цветов»;

- правообладатель является мировым лидером по производству батарейной продукции во всем мире. Об этом потребитель может прочесть в издании «Супербренды» (Издатель «Супербрэнд», Москва, 2005, стр.24-25). С середины 30-х годов прошлого века продукция правообладателя распространяется по всему миру с использованием своего оригинального цветового сочетания, что подтверждает факт приобретения им различительной способности, узнаваемости среди потребителей многих стран мира;

- АО «Медиаскоп», оказывающее рекламные услуги правообладателю, подтверждает проведение рекламных компаний до 2000 года, в качестве примера приводит выдержки из показа отдельных роликов рекламы на центральных ТВ-каналах за первые 2-3 дня 1999 года.

В подтверждение изложенного выше правообладатель представил следующие документы (копии):

- 11) издание «Супербренды» (Издатель «Супербрэнд», Москва, 2005, стр.24-25);
- 12) перечень зарегистрированных товарных знаков «Duracell»;

- 13) письмо АО «Медиаскоп» от 16.10.2019 с примерами рекламных роликов;
- 14) письмо ООО «Дюраселл Раша» об объемах импорта на территорию Российской Федерации элементов питания, в том числе полностью содержащие товарный знак по свидетельству №250750.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило пояснение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не обжалуется возможность регистрации цветового обозначения в принципе, а только предоставление правовой охраны товарному знаку правообладателя;

- представленные правообладателем выдержки из журнала «Супербренды» содержат рекламу продукции с нанесенным товарным знаком «DURACELL» и «DURACELL ULTRA», но оспариваемый товарный знак не используется без нанесения слов и товарных знаков «DURACELL» и «DURACELL ULTRA», что не дает возможность вычленить его распознаваемость потребителем на любую из дат;

- справка АО «Медиаскоп» не является доказательством использования, распространенности и узнаваемости товарного знака на момент подачи заявки и последующей регистрации;

- суд в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №А41-59656/2018 от 16.05.2019 охарактеризовал товарный знак как содержащий форму батарейки;

- что касается прилагаемых к отзыву сведений о международных регистрациях, то в Российской Федерации существует отдельный порядок регистрации товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250750, коллегия считает доводы возражения, поступившего 29.08.2019, неубедительными.

С учетом даты (18.10.2000) приоритета товарного знака по свидетельству №250750 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 от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.(1) Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно не обладающих различительной способностью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №250750 представляет собой двухмерное изображение трехмерного объекта в оригинальном цветовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, серебристом, медном цветовом сочетании, в отношении товаров 09 класса МКТУ «электрохимические элементы и батареи».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены документы, содержащие информацию об осуществлении им деятельности, связанной с производством и реализацией литиевых батарей, которые маркированы обозначением «ЗУБР».

На имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №230469, №296184, №403435. Под товарными знаками ЗУБР продаются и аккумуляторы электрические - батарейки, которые выглядят



следующим образом:

Кроме того, компанией Дюрасэль Баттериз БВБА предъявлены к ЗАО «ЗУБР ОВК» судебные требования о запрете на ввод в гражданский оборот данного вида батареек, как нарушающего интересы правообладателя.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250750.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой общепринятую форму товара, в связи с чем не обладает различительной способностью и не способствует запоминанию потребителем и идентификации обозначаемых товаров. Однако материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета являлся общепринятой формой товаров в том виде, как он зарегистрирован.

Кроме того, анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №250750 показал, что оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой двухмерное изображение трехмерного объекта – батарейки, которое

выполнено с использованием двух-частного деления корпуса двумя полосами различной ширины в соотношении 1:3 медного и черного цвета соответственно.

По мнению коллегии, подобное оригинальное сочетание формы батарейки с композиционным и цветовым решением не являлось ни функциональным, ни общеупотребимым сочетанием для маркировки товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией принято во внимание то обстоятельство, что продукция правообладателя распространяется по всему миру с использованием своего оригинального цветового сочетания, а также активно рекламировалась [13] до даты приоритета и ввозилась на территорию Российской Федерации в больших объемах [14].

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №250750.