


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2015, поданное по поручению компании Джи-Пи Бэтриз Интернэшнл Лимитед (GP Batteries International Limited), Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724089, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013724089 подано 16.07.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ **перезаряжаемые аккумуляторы; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для автомобилей; адаптеры постоянного и переменного тока.**

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного

**Portable
PowerBank**

знака заявлено обозначение , включающее словесные элементы, выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита характерным шрифтом разного размера в две строки.

Решение Роспатента от 03.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724089 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Powerbank» используется различными лицами для маркировки товаров определенного вида, а именно - зарядных устройств, вследствие чего не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам обозначения. Указанная информация размещена на сайтах <http://powerbank.ru/shop/zaryadnoe-ustroystvo-ustroystvo-gp-powerbanks350/>, <http://www.power-bank.ru/>, <http://bestpowerbank.ru/>, <http://ipowerbank.ru/>.

Словесный элемент «Portable» (в переводе с английского языка - портативный, передвижной, переносной, съемный, складной, разборный) указывает на свойства товаров 09 класса МКТУ и относится к неохраняемым элементам.

В связи с тем, что заявленное обозначение в целом состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, словесным элементам, входящим в заявленное обозначение, которые могут быть переведены на русский язык как «переносной (мобильный) банк или хранилище мощности или энергии» присуща изначальная различительная способность, так их смысловое значение порождает неопределенные ассоциации и прямо не указывает на вид товаров **«перезаряжаемые аккумуляторы; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для автомобилей; адаптеры постоянного и переменного тока».**

Заявленное обозначение может вызвать в сознании потребителя представление о производимых товарах не прямо, а через ассоциации, домысливания и рассуждения.


В возражении указано, что заявитель, основная деятельность которого связана с разработкой, производством и продажей аккумуляторов и связанных с ними продуктов, является одним из крупнейших в мире поставщиков первичных элементов питания и аккумуляторных батарей. Производственные мощности компании

расположены в Сингапуре, Гонконге, Китае, Тайване и Малайзии. Их деятельность поддерживается целой сетью маркетинговых и торговых офисов, которые охватывают Азию, Европу, Северную Америку и Россию.

У компании есть несколько сайтов, среди которых <http://powerbank.ru/>, <http://azcompany.ru/>.

Заявитель использует обозначение **PowerBank** в России с 2006 года в качестве индивидуализации таких товаров как зарядные устройства, аккумуляторы, перезаряжаемые аккумуляторы, что подтверждается представленными каталогами на русском языке. Заявитель предпринимал действия по защите своего обозначения на рынке однородной продукции и сохранению за собой права на его использование как средства индивидуализации, публично информируя широкого потребителя о том, что это обозначение принадлежит только заявителю, в том числе, на своем сайте <http://powerbank.ru/> в российском сегменте Интернет.

Заявитель является правообладателем тождественного товарного знака в Евросоюзе за № 010538759 (дата подачи 03.01.2012, дата регистрации 31.05.2012, дата публикации 22.02.2012) и товарного знака **PowerBank** за №006774723 (дата подачи 13.03.2008, дата регистрации 22.07.2009, дата публикации 21.04.2008) для товаров, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

На российском рынке заявленное обозначение  и обозначение **PowerBank** использовались до даты подачи заявки №2013724089 и продолжают использоваться до настоящего времени для маркировки таких товаров как внешние аккумуляторы, зарядные устройства, что подтверждается представленными каталогами и сведениями о продажах товаров на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724089 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о деятельности заявителя [1];
- рекламный проспект [2];

- каталог зарядных устройств и аккумуляторов за 2006 год [3];
- сведения о регистрации товарных знаков в ЕС №010538759 и №006774723 [4];
- сведения о реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, включая территорию продаж [5];
- копия годового отчета заявителя за 2013-2014гг [6];
- перевод сведений о GPI International Limited (дочерней компании заявителя) [7];
- инвойсы на поставку товаров в Российскую Федерацию и пояснения к ним [8];
- каталог продукции 2012 года, поступающей на рынок Российской Федерации [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2016, представитель заявителя устно выразил согласие с включением словесного элемента «Portable» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.07.2013) поступления заявки №2013724089 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и характеризующих товары, в том числе указывающие на их свойство.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение

**Portable
PowerBank**

, включающее словесные элементы, выполненное строчными и заглавными буквами латинского алфавита характерным шрифтом разного размера в две строки.

Слово «portable» в переводе на русский язык обозначает портативный, переносной, передвижной, транспортабельный, переносной, то есть прямо указывает на свойства товара, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака.

Словесный элемент «PowerBank» образован соединением слова «power» в переводе на русский язык обозначающего сила, мощь, могущество, энергия, мощность, способность, возможность, и слова bank, обозначающего банк, хранилище, база данных (см. <https://slovari.yandex.ru/>), и в целом воспринимается как фантазийное обозначение, не указывающее прямо на вид, назначение или свойства товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В качестве основания для отказа в регистрации товарного знака экспертиза выдвинула утверждение о том, что обозначение словесный элемент «PowerBank» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами для маркировки товара определенного вида – зарядного устройства, т.е. что оно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Признаками, характеризующими такое обозначение, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товара того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Никаких сведений, на основании которых возможно было бы сделать вывод о том, что слово «PowerBank» не обладает различительной способностью в связи с наличием вышеуказанных признаков, заключение по результатам экспертизы не содержит. Коллегия также не располагает такими сведениями.

Информация, содержащаяся на сайтах, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы, относится либо к товарам, производителем которых является заявитель, либо представляет собой предложения к продаже товаров без указания их производителя. Кроме того, отсутствуют сведения о дате размещения в сети Интернет этой информации, что не позволяет соотнести ее с датой подачи заявки.

Вместе с тем, материалы возражения содержат сведения и документы, подтверждающие доводы заявителя о том, что с 2006 года он поставляет в Российскую Федерацию производимые им товары (зарядные устройства, аккумуляторы), маркированные обозначением «PowerBank», которые реализуются на обширной территории, включающей охватывающей все регионы страны, в результате чего у российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между этими товарами и их производителем в лице заявителя.

Кроме того, заявитель является правообладателем тождественного товарного знака **Portable PowerBank** по свидетельству №010538759 и словесного товарного знака «**PowerBank**» по свидетельству №006774723, зарегистрированных в Евросоюзе (ОНИМ) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724089 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2015, отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724089.