

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2012, поданное компаниями Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг ГмбХ (Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH), Германия и Варта Актиенгезельшафт, (Varta Aktiengesellschaft, VARTA AG), Германия (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326162, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.05.2007 за №326162 по заявке №2006733028 с приоритетом от 15.11.2006 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. Сведения о товарном знаке опубликованы 25.06.2007. Регистрация данного товарного знака действует до 15.11.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «VARTA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №326162 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 №326162 является сходным до степени смешения со знаками «VARTA» по международным регистрациям №468858 и №468864, принадлежащим лицам, подавшим возражение, которые были ранее зарегистрированы в отношении однородных товаров;

- компании Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг 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;

- при тождестве звучания словесных элементов «VARTA» сравниваемых знаков и незначительном различии стандартных шрифтов, знаки являются сходными;

- 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;

- так, например, все товары 07 класса МКТУ, указанные в товарном знаке по свидетельству №326162, имеют те же условия реализации, что и батарейки, в отношении которых лицо, подавшее возражение, использует знак «VARTA», так как продаются в одних и тех же магазинах, и предназначены для одних и тех же покупателей;

- в магазинах бытовой техники, например, в «М-ВИДЕО», продажа этих товаров сопровождается продажей батареек;

- товары 09 класса МКТУ, такие как «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, автоответчики телефонные; аппаратура звукозаписывающая; аппараты проекционные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; видеокамеры; видеомагнитофоны; видеотелефоны; плееры для компакт-дисков, плееры кассетные, dvd- плееры, mp3 - плееры и др., приборы для завивки волос электротермические; приемники [аудио-видео]; радиоприемники; стереоприемники портативные; утюги электрические; фотоаппараты» содержат зарядные устройства/батарейки, которые являются источниками энергии и представляют собой их принадлежности;

- перечисленные товары используются с батарейками и зарядными устройствами, в том числе «VARTA» и, по существу, являются их принадлежностями, то есть могут продаваться вместе и имеют одни и те же условия реализации;

- вышесказанное относится и к электронным весам и безменам, работающим на батарейках, а также к таким товарам, как «проигрыватели; видеотелефоны; плееры для компакт-дисков, плееры кассетные, dvd-плееры, mp3-плееры, видеомагнитофоны; проигрыватели; радиоприемники; стереоприемники портативные; телевизоры; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения]; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников», которые не только могут работать на энергии аккумуляторов, батарей, но имеют пульты дистанционного управления, которые работают на батарейках;

- товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся к бытовой технике, которая реализуется в магазинах бытовой техники, наряду с батарейками «VARTA»;

- 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 товарному знаку по свидетельству №326162 противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона;

- товарный знак «VARTA» длительное время используется на российском рынке, причем такое использование началось задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 326162;

- 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 товарного знака по свидетельству №326162 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, производящей уже известные на рынке товары с товарным знаком «VARTA».

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №326162 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия регистрации товарного знака по свидетельству № 326162 [1];
- копии международных регистраций №468858 и №468864 [2];
- выписка из коммерческого реестра Ганновера, содержащая информацию об изменении наименования VARTA Automotive GmbH на Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH с переводом на русский язык [3];
- копия лицензионного соглашения между Varta AG и VARTA Automotive GmbH, впоследствии Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH с переводом на русский язык [4];
- информация из сети Интернет о бонусной программе магазина «М-ВИДЕО» [5];
- результаты социологического опроса, проведенного в 2008 году по заказу компании Варта Актиенгезельшафт [6];
- копии договоров с российскими партнерами [7];
- сертификаты соответствия на продукцию VARTA [8];
- материалы об открытии представительства компании Варта Аутобаттери ГмбХ в России [9];
- копии публикаций в средствах массовой информации [10];
- рекламные брошюры и каталоги на русском языке [11];
- отчет об испытаниях аккумуляторных батарей «VARTA» [12];
- копии дипломов, полученных за участие в выставках на территории России [13].

В дополнение к возражению, лицами, подавшими возражение, были

представлены следующие документы:

- affidavit Генерального менеджера и Доверенного лица компании Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH от 07.09.2014 [14];
- Анализ отчета, подготовленного группой социологов под руководством Ю.П.Аверина №14207-568 от 26.10.2012 [15];
- Постановление Двадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 19.03.2009 по делу №А54-557/2008С15 [16];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 12.07.2012 №09АП-14846/2012 по делу №А40-2421/12-19-20 [17];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 28.08.2012 №09АП-22008/2012 по делу №А40-23685/12-5-214 [18];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 23.04.2012 №09АП-6269/2012-АК по делу №А40-107148/11-12-822 [19];
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №16912/11 от 24.04.2012 [20];
- Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 01.09.2011 по делу №А40-107029/10-110-926 [21];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391327 [22];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391328 [23];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439881 [24];
- affidavit вице-президента подразделения и председателя Совета по интеллектуальной собственности компании Спектрум Брэндс, Инк. – Томаса М. [25];
- рекламные материалы по продукции «VARTA» [26];

- счет №106103 от 03.03.2005 за рекламу в журнале «Фотомагазин» [27];
- каталог продукции «GENERAL CATALOGUE 2012» [28];
- рекламный буклет «NEW PRODUCTS. NEW WEBSITE/ NEW ENERGY» [29];
- инструкции по эксплуатации цифрового беспроводного телефона «Panasonic» [30];
- инструкции по эксплуатации цифровой фотокамеры «FUJIFILM» [31];
- руководство по эксплуатации телевизора цветного изображения жидкокристаллического «PHILIPS» [32];
- руководство пользователя «Shturmann Link 300» [33];
- руководство по эксплуатации продукции компания «NOKIA» [34];
- руководство пользователя телефона «SAMSUNG» [35];
- распечатки материалов из Википедии по запросу «VARTA» [36];
- распечатки страниц интернет-магазинов «Ваша бытовая техника», «Remington», «СТС CAPITAL» [37];
- распечатка страниц с сайта www.varta-consumer.ru [38];
- копия выписки из торгового реестра HRB 58296 с переводом [39];
- структурная схема предприятий компании Джонсон Контролс, Инк. [40];
- распечатки материалов из Википедии по запросу «батарейка», «электрический аккумулятор» [41];
- распечатка материалов из сети Интернет Страны и города - Ангилья [42].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Материалы, представленные дополнительно лицами, подавшими возражение, не относящиеся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №326162, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- оспариваемый товарный знак «VARTA» по свидетельству №326162 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, относящихся к бытовой технике для дома, к электронике и аудио-видео продукции;

- данные товары являются технологически сложными, продаются либо в специализированных магазинах электротоваров и магазинах бытовой техники, либо в специализированных отделах электротоваров крупных торговых центров, предназначены для длительного использования;

- при покупке изделий, предназначенных для длительного пользования, покупатели бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика;

- противопоставленные знаки «VARTA» по международным регистрациям №468858 и №468864 зарегистрированы в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы и батареи электрические), которые относятся к товарам широкого потребления с гораздо меньшим сроком службы;

- батарейки чаще всего предлагаются к продаже на кассах неспециализированных магазинов, в том числе и продовольственных, наряду с такими товарами, как зажигалки, спички, сигареты, жевательные резинки, шоколадки и т.п.;

- товары лиц, подавших возражение, относятся к устройствам для накопления электричества, а товары правообладателя оспариваемого товарного знака относятся к аудио-видеопродукции, электронике, измерительным приборам, навигационным приборам, кухонным и бытовым электроприборам, кухонным устройствам и приборам;

- товары «аккумуляторы, батарейки» и товары, относящиеся к бытовым электроприборам, аудио-видеопродукции и электронике, производятся на разных заводах/фабриках, имеют разные условия хранения и транспортировки, попадают в магазины по разным каналам сбыта и реализуются в разных отделах магазинов;

- таким образом, сравниваемые товары относятся к различным родовым (видовым) группам, изготовлены из разного материала на разных заводах/фабриках, имеют разные каналы и условия сбыта, разный срок службы в связи с чем, правомерно сделать вывод о неоднородности товаров, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статья 7 Закона;

- поскольку сопоставляемые товары не являются однородными, нет оснований для того, чтобы вести речь о введении в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, а тем более о смешении товарных знаков на рынке;

- с момента проведения социологического опроса, прилагаемого к возражению, прошло более четырех лет, а вместе с тем данных о фактическом введении потребителя в заблуждение, не представлено;

- компания Дьюк Холдингс Лимитед является правообладателем серии товарных знаков «VARTA» по свидетельствам №№ 367593, 357374, 326162, первый из которых был зарегистрирован более пяти лет назад;

- начиная с 2007 года, правообладатель товарного знака «VARTA» по свидетельству №326162 добросовестно использует свой товарный знак в отношении товаров 07,09,11 классов МКТУ;

- правообладатель в 2007 году заключил Договор о совместной деятельности с китайской компанией Техно Электрик Лимитед, согласно которому данной компании поручено производство продукции, относящейся к бытовой технике, аудио-видео-продукции и электронике, маркированной обозначением «VARTA»;

- начиная с 2008 года, хозяйственную деятельность по введению товаров, маркированных товарным знаком «VARTA», в гражданский оборот на территории Российской Федерации ведет лицензиат (компания ООО «Бимикс»);

- за время, прошедшее с момента регистрации товарного знака «VARTA» и введения в гражданский оборот товаров, маркированных данным знаком и

относящихся к товарам 07, 09,11 классов МКТУ, не отмечено каких-либо случаев смешения на рынке вышеперечисленных товаров с товарами, маркированными товарными знаками лиц, подавших возражение;

- правообладатель не использует каким-либо образом репутацию лица, подавшего возражение, не подделывает и не имитирует его дизайн;

- по заказу правообладателя также был проведен всероссийский социологический опрос потребителей на тему «Характер восприятия товарных знаков «VARTA», которые используются компаниями VARTA АГ, Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг Гмбх и Дьюк Холдингс Лимитед»;

- опрос показал, что оспариваемый товарный знак, используемый для маркировки кухонных и бытовых электроприборов, навигационных приборов, LCD-телевизоров, MP3-плееров, DVD-проигрывателей, не вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку квалифицированное большинство (85%) не считает, что данные товары производятся той же компанией, которая производит аккумуляторы и батарейки, маркируемые товарным знаком «VARTA».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №326162.

Отзыв правообладателя сопровождается копиями следующих документов:

- договор с компанией ООО «Деловая Социология» на проведение Социологического опроса с платежным поручением [43];

- договор о совместной деятельности между компанией Дьюк Холдингс Лимитед и компанией Техно Электрик Лимитед, Китай [44];

- контракт №01-09/2009 от 02.09.2009 года, заключенный компанией Техно Электрик Лимитед с компанией «Стилмонд Экспорт ЛЛП» на продажу и поставку на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком «VARTA», с прайс-листами, инвойсами и ГТД [45];

- контракты №TEL-1111 от 01.11.2010 и № СТ-2012 от 01.01.2012, заключенные компанией Техно Электрик Лимитед с компанией ООО «Цвет» на

продажу и поставку на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком «VARTA», с прайс – листами, инвойсами и ГТД [46];

- сертификаты соответствия, декларация соответствия на продукцию, маркированную товарным знаком «VARTA», за период с 2008 по 2012 год [47];

- лицензионное соглашение на использование товарного знака «VARTA» по свидетельству №326162 [48];

- свидетельство от компании ООО «Наунет СП», счет за оказание услуг по регистрации доменного имени, платежное поручение [49];

- дополнительное соглашение №001 от 20/07/2010 к договору №R/DE001-10 от 20.07.2010 с компанией ООО «Рино» на разработку сайта www.vartaelectronics.ru, счета, платежные поручения, макет главной страницы VARTA Electronics [50];

- договор № 10-06-2010 от 10.06.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «РА Антей Графика» на изготовление полиграфической продукции, счета, товарные накладные, платежные поручения, счета-фактуры, образцы рекламной продукции [51];

- договор № 23 07 2010 от 23.07.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «Высокий стиль» на изготовление рекламной (сувенирной продукции) с приложением, макет, платежное поручение [52];

- договор № 15-А от 21.06.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «Каталого» на изготовление продукции с нанесением на неё элементов фирменного стиля с приложением, макеты, платежные поручения [53];

- договор № 44641 от 01.01.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «Метро Кэш энд Керри» на реализацию продукции, товарные накладные за период с 2011 по 2012 год [54];

- договор от 11.06.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «реал -Гипермаркет», товарные накладные за период с 2011 по 2012 год [55];

- договор поставки № ПТ/618 от 11.06.2010, № 01-1874/3-2011 от 20.04.2011 между ООО «Бимикс» и ООО «М.видео Менеджмент», товарные накладные за период с 2008 по 2012 год [56];

- договор №А 715 от 01.03.2007 между ООО «Бимикс» и ООО «АШАН» и ООО «АТАК» с товарными накладными за период с 2008 по 2012 год [57];

- рамочный договор поставки № 117/2 от 02.04.2007 между ООО «Бимикс» и ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» с товарными накладными за период с 2008 по 2012 год [58];

- договора купли-продажи №07/019 от 19.01.2007 между ООО «Бимикс» и ЗАО «Торговый дом АБСОЛЮТ», товарные накладные за период с 2010 по 2011 год [59];

- договор поставки №100110 от 10.01.2010 между ООО «Бимикс» и ООО «Ассоциация контроля качества потребительских товаров», товарные накладные за период с 2010 по 2011 год [60];

- договор о совместной деятельности от 16.05.2008, заключенный между компаниями Дьюк Холдингс Лимитед и Техно Электрик Лимитед, дополнительное соглашение от 22.12.2008 [61];

- каталоги, журналы [62];

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей на тему «Характер восприятия товарных знаков «VARTA», которые используются компаниями VARTA АГ, Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг Гмбх и Дьюк Холдингс Лимитед» [63];

- копии фотографий упаковок продукции, маркированной товарным знаком «VARTA» [64].

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

С учетом даты (15.11.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №326162 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, товарный знак по свидетельству №326162 представляет собой словесное обозначение «VARTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №468858 и №468864, принадлежащие лицам, подавшим 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 électriques et accessoires, elements galvaniques et accessoires» (аккумуляторы электрические и аксессуары, элементы гальванические и аксессуары для них).

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» (аккумуляторы электрические, батареи электрические, так же как и их части и принадлежности, а именно зарядные устройства и электрические приборы контроля).

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.

Товарный знак по свидетельству №326162 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 №326162 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 №326162 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 лицами, подавшими возражение.

В подтверждение этого довода лица, подавшие возражение, представили материалы, включающие публикации в сети Интернет и средствах массовой информации [5], [10], договоры с российскими партнерами [7], сертификаты соответствия на продукцию, маркированную обозначением VARTA [8], рекламные материалы [11], дипломы, подтверждающие участие в выставках на территории Российской Федерации [13], свидетельствующие об активной деятельности компании Varta AG и ее лицензиата VARTA Automotive GmbH (с 26.07.2007 – Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH) [3] на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Известность компании Varta AG и товаров, маркированных знаком «VARTA», подтверждается также результатами социологического исследования [6], проведенного в 2008 году, согласно которому 38% российских потребителей знакомы с товарами (батарейками, 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 лицами, подавшими возражение.

Следует отметить, что правообладателем товарного знака по свидетельству №326162 также представлен аналитический отчет, подготовленный по результатам социологического исследования [63], результаты которого подтверждают, что 53,1% респондентам известен товарный знак «VARTA», используемый в отношении аккумуляторов и батареек.

Вместе с тем, достоверность результатов социологического опроса [63], представленного правообладателем, показывающего, что потребители также знакомы с товарным знаком «VARTA», используемым компанией Дьюк Холдингс Лимитед по отношению к маркируемым им товарам – бытовым электроприборам (45,2%), кухонным электроприборам (36,7%), DVD-проигрывателям (13,3%), MP3-плеерам (12,1%), LCD-телевизорам (11,6%), навигационным приборам (6,1%), вызывает сомнения, так как из представленных правообладателем документов [44] – [46] не следует, что российский потребитель знаком с компанией Дьюк Холдингс Лимитед - правообладателем этого товарного знака.

Продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, производилась по заказу третьего лица (ООО «Бимикс») в Китае компанией Техно Электрик Лимитед, при этом информация о правообладателе товарного знака российским потребителям ни на самом товаре, ни на упаковке товаров не предоставлялась [64].

Более того, на главной странице сайта www.varta-electronics.ru [51], администратором которого является ООО «Бимикс», обозначение «VARTA» позиционируется как название компании, производящей товары (кабели питания, акустические кабели, камеры, навигаторы-регистраторы, электрические домкраты), маркированные товарным знаком «VARTA».

Кроме того, представленный социологический опрос [64] не содержит ретроспективных данных.

Проанализировав документы, представленные сторонами, 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 №326162, 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 №326162 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.

По окончании рассмотрения возражения 01.04.2013 правообладатель обратился к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности с письмом, в котором приведена информация о том, им было подано ходатайство о внесении изменений в свидетельство №326162, касающихся исключения из перечня товаров 09 класса МКТУ всех товаров, использующих батарейки, т.е. товаров, однородных с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам.

По мнению правообладателя, с учетом внесенных изменений, регистрация товарного знака «VARTA» по свидетельству №326162 будет соответствовать требованиям действующего законодательства.

Однако, принимая во внимание, что, помимо оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, в возражении приведены основания пункта 2 статьи 6 Закона, по которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, ограничение перечня товаров 09 класса МКТУ не может устранить другие причины для признания недействительным предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326162 в отношении части товаров 07, 11 и всех товаров 09 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.06.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №326162 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, ножепочки, консервные ножи, приборы для измельчения продуктов, 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», товаров 09 класса МКТУ, товаров 11 класса МКТУ «автоклавы (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».