

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.02.2020, поданное компанией Johnson Controls Technology Company, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714641, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ОПТИМАТЕЛ» по заявке №2018743520 с приоритетом от 09.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.06.2019 за №714641 на имя Балдиной Ольги Михайловны (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №714641 произведена с нарушением требований пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в возражении приведены следующие доводы.


Лицо, подавшее возражение - компания Johnson Controls Technology Company, была основана в 1885 году и на сегодняшний день является мировым производителем свинцовых аккумуляторов, автомобильных сидений, деталей внутреннего интерьера для легковых машин, а также выпускает автоэлектронику, системы климат-контроля. Компания имеет более 2000 представительств, трудоустраивает 105000 сотрудников и поставляет свою продукцию в 150 стран мира.

Особое место среди продукции лица, подавшего возражение, занимают аккумуляторы OPTIMA, история создания которых начинается с 1972 года. Благодаря активным разработкам и постоянному усовершенствованию производственных процессов уже в 1990 году OPTIMA стала известным брендом качественных, энергоэффективных источников питания для всех видов транспорта. Благодаря уникальным технологиям производства и постоянному совершенствованию ее качества, продукция OPTIMA отличается большой мощностью, долговечностью службы, устойчивостью к факторам внешнего влияния, способностью поддерживать высокое напряжение на протяжении длительного времени и др.

Лицо, подавшее возражение, на территории Российской Федерации является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- товарный знак «**OPTIMA**» по свидетельству № 358012 (дата приоритета: 14.05.2007, срок действия исключительного права продлен до 14.05.2027), зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ «батареи, зарядные устройства для батарей, устройства для проверки батарей»;



- товарный знак «» по свидетельству № 481785 (дата приоритета: 06.10.2011), зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ «батареи электрические всех видов, части и принадлежности для батарей электрических, включая трансформаторы повышающие, аккумуляторные пробники, кабели, провода, корпуса, ящики, приборы контроля батарей, переключатели, дистанционные стартеры, предохранительные приспособления, разъединители, конвертеры, инвертеры, соединители, клеммы, адаптеры, удлинители, кольца, щипковые зажимы, переходники для розеток, зарядные устройства, кабели для запуска от внешнего источника, соединительные кабели, штепсельные вилки, крепления, наборы креплений».

Сравнение оспариваемого товарного знака «ОПТИМАТЕЛ» и противопоставленных товарных знаков показывает наличие в них составляющих «OPTIMA/OPTIMA», имеющих тождественное звучание и семантическое наполнение. Ввиду того, что сильный элемент зарегистрированных товарных знаков «OPTIMA» входит в оспариваемое обозначение и расположен в начальной позиции, на которую направлено первоочередное

внимание потребителей при восприятии, данные обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства.

В соответствии с данными открытой сети Интернет оспариваемое обозначение используется в сфере предоставления услуг телефонной связи и Интернета, а также телекоммуникационного оборудования, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый знак в семантическом плане может быть воспринят потребителями в значении «оптимальный телефон», «телефон Оптима» и т.п., следовательно, составляющая «-ТЕЛ» выступает в качестве слабого элемента в составе оспариваемого товарного знака, вызывая ассоциации со сферой его использования.

Вышеуказанное сходство основных составляющих сравниваемых знаков обуславливает подобность интеллектуальных образов, которые обозначения порождают в сознании потребителей, и позволяет сделать вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 714641 зарегистрирован для широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, включающего в себя, в том числе, следующие товары:

*«аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; решетки для пластин электрических аккумуляторов; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет».*

Указанные товары 09 класса являются однородными товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки компании Johnson Controls Technology Company по свидетельствам №№ 358012, 481785, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, условия и каналы реализации, круг потребителей и способ использования, изготавливаются из однородных материалов.

Кроме того, использование оспариваемого товарного знака может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя маркированных им товаров и противоречит честным обычаям делового оборота.

Продукция, маркируемая товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени доступна на территории Российской Федерации.

Аккумуляторы «ОПТИМА» производства компании Johnson Controls Technology Company являются популярными среди российских потребителей, и широко представлены на рынке России, о чем непосредственно свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте лица, подавшего возражение, в России, а также на страницах многих российских Интернет-магазинов и официальных дистрибьюторов в России, потребителей и специалистов в данной отрасли, например:

<https://ru.optimabatteries.com/ru-ru;>

[http://www.optimabatteries.ru/;](http://www.optimabatteries.ru/)

[http://www.optimaspb.ru/;](http://www.optimaspb.ru/)

[https://www.alfaakb.ru/accumulators/132/;](https://www.alfaakb.ru/accumulators/132/)

[https://suv-and-truck.ru/brands/optima-batteries/;](https://suv-and-truck.ru/brands/optima-batteries/)

[http://www.xenon61.ru/catalog/spareparts/carbatteries/optimabatteries/optima-akkumulator\\_8261.html;](http://www.xenon61.ru/catalog/spareparts/carbatteries/optimabatteries/optima-akkumulator_8261.html)

[https://cleantec.ru/proizvoditeli/optima\\_batteries/](https://cleantec.ru/proizvoditeli/optima_batteries/) и другие.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714641 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ:

*«аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; решетки для пластин электрических аккумуляторов; станции зарядные для электрических транспортных средств;*

*устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет».*

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из базы данных ФИПС в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству №714641;
2. Информация о компании Johnson Controls Technology Company и использовании ее бренда «ОРТИМА»;
3. Выдержка из базы данных товарных знаков ФИПС в отношении товарных знаков компании Johnson Controls Technology Company;
4. Информационные материалы об использовании оспариваемого знака;
5. Информационные материалы сети Интернет касательно продукции ОРТИМА.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, поступивший 05.03.2020, в котором, в частности, указал, что он не занимается и не планирует заниматься использованием оспариваемого товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении: «аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; решетки для пластин электрических аккумуляторов; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электрических сигарет», и не видит причин для опасений компании Johnson Control Technology Company.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.10.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №714641 представляет собой словесное обозначение «ОПТИМАТЕЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.


Товарный знак охраняется, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров:

*«аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; решетки для пластин электрических аккумуляторов; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет»*, для которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714641.

Правообладатель не оспаривает доводы лица, подавшего возражение, о том, что оно на дату приоритета (09.10.2018) товарного знака по свидетельству № 714641 приобрело известность в Российской Федерации как производитель источников питания для всех видов транспорта.

Правообладатель также не оспаривает сходство словесного товарного знака «ОПТИМАТЕЛ» с противопоставленными товарными знаками «ОПТИМА» по



свидетельству № 358012 и «» по свидетельству № 481785, которое определяется полным фонетическим вхождением (фонетическое сходство) словесных элементов «ОПТИМА» в оспариваемый товарный знак, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки, которая обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой группе, одинаковым функциональным назначением, условиями и каналами реализации, кругом потребителей.

Поскольку правообладатель письменно выразил свое намерение не использовать принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 714641 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которых лицо, подавшее возражение просит признать недействительным предоставление правовой охраны как несоответствующее требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714641 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; решетки для пластин электрических аккумуляторов; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет».**