

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 19.07.2016, поданное компанией «Эксайд Текнолоджиз», США (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541772, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2013733706 с приоритетом от 01.10.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2015 за №541772 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ МОСБАТ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак



«
» по свидетельству №541772 является комбинированным, представляющим собой черный прямоугольник, внутри которого расположен ромб серого цвета, внутри которого изображен стилизованный горный пик. Как внутри ромба, так и внутри прямоугольника расположен словесный элемент «EXICE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, серого, светло – серого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2016 поступило возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству № 541772, в отношении товаров 09 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Эксайд Текнолоджиз» (Exide Technologies) заинтересована в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541772 частично, в отношении товаров 9 класса МКТУ, поскольку, регистрация данного товарного знака вступает в противоречие с ее исключительными правами на ранее зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №№ 5285, 490031 со словесным элементом EXIDE в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, а также нарушает право на фирменное наименование «Exide Technologies», используемое в отношении однородной сферы деятельности (производство аккумуляторных батарей);

- корпорация лица, подавшего возражение, была учреждена под наименованием "ESB Incorporated" 23 ноября 1966 года, но впоследствии 1 января 1981 года она изменила свое наименование на «Exide Corporation», а с 1 августа 2001 года в результате слияния с компанией «ETX Technologies Inc.» корпорация стала именоваться «Exide Technologies»;

- область деятельности, в отношении которой используется фирменное наименование «Exide Technologies», производство аккумуляторов, является однородной товарам 9 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- на сегодняшний день компания «Exide Technologies» является мировым лидером в области производства систем для накопления и сохранения энергии. История компании ведет отсчет с 1888 года, а название «Exide», которое одновременно является зарегистрированным товарным знаком и основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования компании, впервые стало использоваться в 1900 году. «Exide» - это изобретенное сокращение словосочетания «excellent oxide», что означает «превосходный оксид». Такое

название появилось после открытия нового способа производства оксидов для аккумуляторных батарей. В 1974 году в состав компании вошла в результате корпоративного слияния компания «Edison Storage Battery Company», основанная великим изобретателем Томасом Эдисоном. В 1994 - 1995 годах к компании лица, подавшего возражение, присоединились другие известные производители свинцово-кислотных аккумуляторов: «Sonnenschein», «Hagon», «Tudor», «Fulmen», позже «GNB Technologies» и «Deta». В настоящее время автомобильные аккумуляторные батареи, произведенные «Exide Technologies», поставляются на сборочные конвейеры таких автопроизводителей, как «BMW Group», «Fiat Group», «Ford Group», «Honda», «Lotus», «Opel», «PSA Peugeot & Citroen», «Renault-Nissan», «Saab», «Suzuki», «Toyota», «Volkswagen Group», «Volvo», «Scania», «Renault Trucks», «Iveco», «Buhler», «CNH», «Claas», «Same Deutz», «Komatsu», «JCB», «Manitou», «Terex». По данным «Exide Technologies», две из десяти самых продаваемых моделей автомобилей в США и пять из десяти в Европе комплектуются на конвейерах ее продукцией. Компания представлена в свыше, чем 80 странах мира, включая Россию. Доля «Exide Technologies» от общего мирового производства свинцово-кислотных аккумуляторов составляет более 30%, что делает данную компанию ведущим мировым производителем с ежегодными оборотами порядка 2,5 млрд. долларов США;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «EXIDE», один из которых (свидетельство №5285) имеет приоритет от 16.07.1948. Данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 06 и 09 классов МКТУ;

- словесный элемент «EXICE» [ЭК-САЙЗ либо ЭК-САЙС] оспариваемого товарного знака является фонетически сходным с товарными знаками «EXIDE» [ЭК-САЙД] ввиду совпадения первых последовательно расположенных пяти звуков из шести. Знаки совпадают по длине, количеству слогов, имеют совпадающее ударение;

- анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых товарных знаков не представляется возможным ввиду отсутствия у сопоставляемых словесных элементов смыслового значения;

- практически все товары 9 класса МКТУ, поименованные в перечне оспариваемой регистрации, представляют собой различные разновидности аккумуляторов и батарей, а также их части. Иные товары, например, электрические измерительные приборы, детекторы и сигнальные устройства могут использоваться вместе с устройствами для накопления и сохранения энергии, либо для диагностики состояния таких устройств. Соответственно, высока вероятность их совместного использования и возникновения у потребителей представления об их общем источнике происхождения;

- в соответствии со сложившимся подходом, получившим закрепление в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. по делу № 3691/06 о столкновении товарных знаков «Livia» и «Nivea», при столкновении двух не идентичных, а сходных товарных знаков, для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг;

- на протяжении многих лет свинцово-кислотные аккумуляторы остаются наиболее экономически выгодными автономными источниками тока, поэтому продукция лица, подавшего возражение, неизменно пользуется высоким спросом и не теряет популярности. Ведущие производители автомобилей, грузовиков и погрузчиков доверяют компании «Exide Technologies» как поставщику оригинального оборудования для комплектации своих производств. В 1912 году батарея «EXIDE» была установлена на первом в мире автомобиле с электрическим пуском двигателя - автомобиле «Cadillac». Аккумуляторы «EXIDE» побывали на Луне в 1969 году, поскольку использовались для оборудования лунохода NASA. Применительно к России аккумуляторы «EXIDE» признаны наиболее "правильными

аккумуляторами для русской зимы", т.е. аккумуляторами с самым большим стартерным током по версии журнала "За рулем" в 2015 году;

- в силу того, что "старшие" товарные знаки «EXIDE» совпадают с произвольной частью фирменного наименования компании-производителя «EXIDE Technologies», они прочно ассоциируются у потребителей с конкретным изготовителем. При этом существующее между знаками «EXIDE» и «EXICE» сходство до степени смешения способствует введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- результаты проведенного по инициативе лица, подавшего возражение, опроса показали, что большинство опрошенных (51%) полагают, что товары, маркированные товарным знаком № 541772 («EXICE»), и товары, маркированные товарным знаком № 5285 («EXIDE»), производятся одной компанией или, по меньшей мере, разными, но связанными между собой компаниями. 86% опрошенных правильно назвали компанию «Exide Technologies» в качестве производителя товаров, выпускаемых под товарным знаком № 5285 («EXIDE»). При этом значительная часть потребителей (33%) указала компанию лица, подавшего возражение, в качестве производителя товаров под оспариваемым товарным знаком № 541772 («EXICE»). А вот реальный производитель товаров под оспариваемым товарным знаком, т.е. группа компаний "МОСБАТ", была правильно выбрана лишь одной десятой частью опрошенных, а каждый четвертый респондент затруднился с ответом на вопрос относительно производителя продукции под данным товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №541772 недействительной в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации компании Exide Technologies с изменениями и дополнениями.

2. Свидетельство о внесении изменений в регистрационный сертификат компании "ESB Incorporated".

3. Свидетельство о владении и слиянии компаний «ETX Technologies, Inc.» и «Exide Corporation».

4. Общедоступная справочная информация о компании «Exide Technologies».

5. Заключение ФГУБ Институт социологии РАН № 141-2016 от 27 июня 2016 по результатам социологического опроса, проведенного с 30 мая по 14 июня 2016 г.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах возражения не представлены доказательства, подтверждающие известность компании «EXIDE Technologies». Распечатки с сайтов представляют собой простое изложение информации, и сами по себе не могут служить подтверждением фактов, на которые ссылается лицо, подавшее возражение. Кроме того, большая часть представленных материалов не позволяет установить дату размещения информации в сети Интернет, другие публикации относятся к 2015 году, то есть после даты приоритета товарного знака № 541772;

- довод о том, что аккумулятор «Exide EA 641» был признан одним из лучших для русской зимы по результатам теста российского журнала «За рулем» свидетельствует об использовании обозначения «Exide» в качестве товарного знака, а не в качестве фирменного наименования компании;

- словесный элемент «EXICE» произносится не как [ЭК-САЙЗ либо ЭК-САЙС], а как [ЭКСИС]. Данный факт подтверждается заключением специалиста;

- словесный элемент «EXICE» образован из двух слов и представляет собой соединение частей слов «EXTREME/SERVICE»;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «EXICE» повторяется дважды, что также определяет различия по длине, составу звуков, количеству слогов, интонации;

- лицо, подавшее возражение, не учитывает, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.;

- оспариваемый товарный знак был разработан по заказу лица, от имени которого первоначально была подана заявка - Обществом с ограниченной ответственностью «ДИЗАЙН-СТУДИЯ СМИРНОВ.АРТ» (договор на создание логотипа № ДЛ-16/2013 от 16.02.2013 г.). Выбор словесного элемента определялся миссией компании - предоставление аккумуляторов и т.д. с повышенными техническими характеристиками. Данный факт подтверждается техническим заданием к договору на создание логотипа № ДЛ-16/2013 от 16.02.2013 г. Разработка указанного обозначения подтверждается также отчетом о выполненной работе № 16/13 по договору № ДЛ-16/2013 от 16.02.2013 г., в котором представлены варианты оформления обозначений;

- окончательный вариант обозначения «EXICE» перед подачей заявки на регистрацию товарного знака был дважды предметом проверки на тождество и сходство, которая проводилась зарегистрированными патентными поверенными. В результате проведенных проверок наличие зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№ 5285, 490031 не было названо в качестве препятствия для регистрации обозначения «EXICE»;

- лицо, подавшее возражение, подтверждает сходство сравниваемых знаков до степени смешения результатами социологического опроса, проведенного ФГБУ «Институт социологии РАН» в период с 30 мая по 14 июня 2016 г. среди потребителей аккумуляторных батарей в России. Однако указанный социологический опрос был проведен в период с 30 мая по 14 июня 2016 г., то есть после даты приоритета, и не являлся ретроспективным, при том, что значение для настоящего спора имеет отношение потребителей к противопоставляемым

обозначениям, товарам, сопровождаемым ими, репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков именно на дату приоритета спорного товарного знака. В связи с этим результаты указанного социологического опроса не могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства при рассмотрении настоящего спора;

- перечень товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 541772, включает товары, которые не являются однородными с товарами, для которых зарегистрированы знаки по свидетельствам №№ 5285, 490031. Так, не являются однородными следующие товары: «вольтметры; выпрямители тока; детекторы; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; клеммы [электричество]; передатчики электронных сигналов; приборы измерительные электрические; приборы, регулирующие электрические; провода электрические»;

- аккумуляторная батарея - это батарея аккумуляторов, соединенных между собой в одном изделии. Аккумуляторная батарея служит источником постоянного тока. В обиходе часто встречается сокращение «АКБ» или просто «Аккумулятор». Значение таких товаров как электроды или пластинки, прокладки, обоймы, полюсные зажимы, патроны и пробки отдельно не рассматривается, поскольку указанные товары являются частями аккумуляторных батарей;

- в обоснование высокой различительной способности «старших» знаков лицо, подавшее возражение, ссылается на тот факт, что товарный знак по свидетельству № 5285 был зарегистрирован на территории России (тогда СССР) еще в 1948 году. Однако различительная способность товарного знака может быть приобретена только в результате его использования. Регистрация товарного знака не является доказательством его фактического использования на территории России с 1948 г.;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что на протяжении многих лет свинцово-кислотные аккумуляторы остаются наиболее экономически выгодными источниками тока, поэтому продукция лица, подавшего возражение, неизменно

пользуется высоким спросом и не теряет популярности. Ведущие производители автомобилей, грузовиков и погрузчиков доверяют компании «Exide Technologies» как поставщику оригинального оборудования для комплектации своих производств. Однако указанные утверждения являются декларативными;

- товарный знак используется правообладателем, а также иными аффилированными лицами под контролем правообладателя (ООО «МОСБАТ», ООО «Компания МОСБАТ»);

- товары, маркированные товарным знаком «EXICE», реализуются широкому кругу потребителей. Кроме того, для продвижения товарного знака действуют сайты <http://exice.ru/> (с 11.06.2013 г.), mosbat.rf. С целью продвижения и информирования потребителей о продукции «EXICE» проводятся рекламные кампании, осуществляются рекламные публикации;

- представленный опрос был проведен среди потребителей аккумуляторных батарей, потребителей их частей и арматур, включая электроды или пластинки, прокладки, обоймы, полюсные зажимы, патроны и пробки (06, 09 классы МКТУ). Из этого следует, что при проведении опроса было учтено мнение потребителей товаров 06 класса МКТУ, однако оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку только по 09 классу МКТУ. Таким образом, результаты опроса не отражают однозначно мнение потребителей продукции, для которой зарегистрирован и используется товарный знак по свидетельству № 541772;

- выбор аккумуляторных батарей осуществляется в зависимости от марки автомобиля, его технологических характеристик, условий его эксплуатации, уровня загруженности машины, а также с учетом таких характеристик как емкость, пусковой ток, полярность, типоразмер. Приобретению указанных товаров предшествует изучение и анализ ассортимента, включая производителей товаров, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение;

- в соответствии с устоявшейся практикой реализация товаров 09 класса МКТУ в большинстве случаев осуществляется с привлечением консультантов, обладающих специальными знаниями и разбирающимися в ассортименте товаров. Наличие

квалифицированной помощи при выборе и покупке товаров также снижает вероятность смешения покупателем производителей;

- для производства продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, заключены договоры с заводами «BOST CORPORATION» (BOST INTERNATIONAL LTD., BOST HOLDINGS), ООО «Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун», ООО «ИСТОК+».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541772.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

6. Копию заключения специалиста.
7. Распечатки с сайтов.
8. Копию договора на создание логотипа.
9. Копию технического задания на разработку логотипа.
10. Копию отчета о выполненной работе.
11. Копию акта о приемке выполненных работ.
12. Копию отчета о предварительной проверке товарного знака на охраноспособность.
13. Копию договора поручения.
14. Копию отчета о поиске зарегистрированных товарных знаков и обозначений, поданных на регистрацию, сходных до степени смешения с оспариваемым обозначением.
15. Копию правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
16. Копию Правил Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств»

17. Копию норма и правил «Правила безопасности в угольных шахтах».
18. Копии контактов.
19. Копии договоров на оказание услуг.
20. Копии деклараций о соответствии товаров.
21. Копии товарных накладных.
22. Копии договоров купли – продажи.
23. Копии сертификатов дилеров.
24. Копии листовок.
25. Копию страниц журнала «Автоинструкция».
26. Копию договора оказания информационных услуг в сфере продаж товаров народного потребления.
27. Перечень штрих – кодов.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представило письменные пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель подвергает сомнению сведения из общедоступных источников информации, относящиеся к истории создания компании «Exide Technologies» и территориальному охвату и масштабам ее деятельности. Вместе с тем, никаких иных сведений и документов, которые могли бы опровергнуть эти сведения, правообладателем не представлено;

- важно отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака до 31.03.2015 являлся официальным дилером компании лица, подавшего возражение, и сам подтверждает это в приложении 175 к отзыву. При таких обстоятельствах можно предположить, что правообладатель, будучи профессиональным участником рынка аккумуляторных батарей, на момент подачи заявки на регистрацию своего товарного знака по свидетельству № 541772 располагал всей необходимой информацией о компании «Exide Technologies» и ее продукции;

- правообладатель считает, что словесный элемент «EXICE» читается не как [ЭК-САЙЗ] или [ЭК-САЙС], а как [’ЭК-СИС] с ударением на первом слоге. При этом противопоставленные товарные знаки «EXIDE» правообладатель озвучивает по иным правилам, т.е. [ЭК-САЙД], хотя состав букв, предназначенных для передачи гласных звуков в этих словах совпадает и, следовательно, единственное фонетическое отличие, которое реально существует, должно заключаться в несовпадении последнего согласного звука [З]/ [С] и [Д]. По логике, либо оба знака должны читаться [ЭК-’САЙС] и [ЭК-’САЙД], либо оба должны быть озвучены как [’ЭК-СИС] и [’ЭК-СИД];

- правообладатель пытается пояснить, что неординарное прочтение слова «EXICE» как [’ЭК-СИС] вызвано искусственным соединением двух слов «EXTREME SERVICE» в процессе создания новой марки «EXICE». Однако здесь правообладатель сам себе противоречит, поскольку слово «EXTREME» читается как [iks’tri:m], и тогда непонятно, откуда взялся первый звук [Э], вместо [И];

- маловероятно, что правообладатель стал бы размещать сертификат дилера «EXIDE» на своем официальном сайте даже после прекращения срока действия такого сертификата, если бы компания «Exide Technologies» не обладала известностью на рынке аккумуляторов;

- существующее между сравниваемыми обозначениями «EXICE» и «EXIDE» фонетическое отличие всего в один согласный звук (из общего количества в шесть звуков) позволяет признать их фонетически сходными. В отсутствие смыслового значения у сопоставляемых знаков, а также учитывая, что единственные несовпадающие латинские буквы «D» и «C» имеют похожие контуры, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения;

- в обоснование прочтения слова «EXICE» как [’ЭК-СИС] правообладатель приложил заключение специалиста Шадриной Н.Е. от 23.09.2016. Необходимо отметить, что квалификация данного специалиста не подтверждена дипломом государственного образца. Приложенные к заключению копии сертификатов о прохождении Шадриной Н.Е. различных краткосрочных курсов и тренингов для

преподавателей не являются достаточными для подтверждения ее квалификации в качестве специалиста в области теоретической и прикладной лингвистики, который вправе проводить лингвистические исследования и давать по ним заключения. Кроме того, копии сертификатов, выданных на имя Шадриной Н.Е., представлены без перевода на русский язык. Ввиду серьезных сомнений в обоснованности представленного правообладателем заключения № 185-лэ от 23.09.2016 и содержащихся в нем выводов о том, что слова «EXICE» и «EXIDE» имеют совершенно разное фонетическое прочтение, содержат неодинаковое количество звуков и характеризуются несовпадающим ударением, лицо, подавшее возражение, попросило дать заключение о правильном прочтении анализируемых изобретенных слов по правилам английского языка непосредственно носителей данного языка из Великобритании и США, имеющих профильное лингвистическое образование;

- в своем отзыве правообладатель указывает на то, что оспариваемый товарный знак дважды проверялся зарегистрированными патентными поверенными, и они не выявили препятствий для регистрации обозначения «EXICE» в качестве товарного знака. Из анализа данных материалов, приложенных к отзыву, следует, что ни одна из организаций, проводивших предварительный поиск, не рекомендовала данное обозначение для регистрации в качестве товарного знака. ООО "Патентно-правовая фирма "Апарина и партнеры" среди выявленных "старших" знаков, в первую очередь, указала противопоставляемые регистрации №№ 5285, 490031 «EXIDE». Проводившая второй поиск специалист ООО "Правовая поддержка" г-жа Атякшина на момент его проведения не обладала квалификацией патентного поверенного, однако и она не рекомендовала подавать данное обозначение на регистрацию ввиду наличия иных товарных знаков, которые г-жа Атякшина квалифицировала как сходные до степени смешения с проверяемым обозначением. Несмотря на отрицательные результаты проведенных поисков Общество "Группа компаний МОСБАТ" подало заявку на регистрацию товарного знака с доминирующим элементом «EXICE»;

- правообладатель аргументирует неоднородность части товаров 09 класса МКТУ тем, что они являются многофункциональными и применяются в различных

сферах деятельности, однако все это не опровергает совместной встречаемости и использования этих товаров вместе с аккумуляторами. Для контроля за работой системы электроснабжения автомобилей или иных технических устройств, в которых применяются аккумуляторы, повсеместно используются приборы измерительные электрические и приборы регулирующие электрические;

- существуют специальные аккумуляторные вольтметры, которые применяются при обслуживании аккумуляторных батарей и измеряют напряжение на выводах аккумуляторной батареи и отдельных элементов аккумуляторной батареи. К аппаратуре автоматического регулирования источников электрической энергии также относятся регуляторы напряжения, ограничители тока и др.. Выпрямители тока для зарядки аккумулятора преобразуют переменный ток из основных линий электропитания в постоянный, пригодный для заряда аккумуляторной батареи. Детекторы являются частями аккумулятора или измерительных электроприборов, они используются в качестве устройств, оповещающих о разряде аккумуляторной батареи (например, детектор понижения напряжения). Клеммы - это тоже составные части аккумулятора, именно к ним крепятся провода, через которые ток от аккумулятора поступает на другие устройства автомобиля или иной системы с использованием аккумуляторной батареи;

- критика правообладателем социологического опроса во многом сводится к тому, что опрос был проведен в период с 30 мая по 14 июня 2016 г., т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака. В соответствии с разъяснениями Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос сходства двух обозначений является вопросом факта. Там же отмечено, что проверка сходства и опасности смешения обозначений возможна на основании социологических опросов. Никаких дополнительных условий, связанных с ретроспективным характером восприятия сравниваемых обозначений потребителями, для установления сходства не требуется;

- листовка компании «МОСБАТ» свидетельствует о том, что указанная компания одновременно предлагает к продаже аккумуляторы «EXICE» и «EXIDE». На сайте компании указано, что МОСБАТ, бывший дилер EXIDE, является поставщиком аккумуляторов «EXICE». При таких обстоятельствах у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров «EXICE» и «EXIDE» одному производителю.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

28. Заключение о фонетическом восприятии изобретенных слов «EXICE» и «EXIDE», подготовленное носителями английского языка из Великобритании и США.

29. Результаты проверки сайтов компании "МОСБАТ" с помощью архиватора <https://web.archive.org/>.

30. Результаты поискового запроса отзывов об аккумуляторах «EXICE», информация с сайта <http://akb-darom.ru/>.

31. Общедоступная информация о приборах и устройствах для контроля за работой системы электроснабжения автомобилей.

32. Общедоступная информация о сигнальных и запирающих устройствах, работающих на аккумуляторах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.10.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 производителя товаров.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое

ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №541772 является комбинированным, представляющим собой прямоугольник черного цвета, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде ромба,

внутри которого по диагонали расположен словесный элемент «EXICE». Справа от ромба также расположен словесный элемент «EXICE» более крупного размера, выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «EXIDE» по свидетельству №490031 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «EXIDE» по свидетельству №5285 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 и 09 классов МКТУ [2].

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «EXICE», поскольку именно по нему легче всего запоминается товарный знак.

Исходя из вышеизложенного, анализу подлежит словесный элемент «EXICE».

Сравниваемые обозначения «EXICE» / «EXIDE» являются фонетически сходными, поскольку они имеют одинаковую длину, у них совпадает большинство букв и звуков, имеется отличие только в одну букву в последнем слоге.

Сравниваемые словесные элементы не имеют смысловых значений в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Сравниваемые элементы выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их по визуальному критерию сходства.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; вольтметры; выпрямители тока; детекторы; клеммы [электричество]; корпуса аккумуляторов

электрических; провода электрические; приборы, регулирующие электрические; приборы измерительные электрические; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 06 и 09 классов МКТУ «аккумуляторные батареи, их части и арматура, включая электроды или пластинки, прокладки, обоймы, полюсные зажимы, патроны и пробки», «батареи, аккумуляторы», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку, имеют одно назначение (источник электропитания для всех потребителей электроэнергии, имеющих, в том числе в автомобиле), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Что касается иных товаров 09 класса МКТУ «аппараты электрические для дистанционного зажигания; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; передатчики электронных сигналов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то данные товары являются товарами иного вида, имеют иное назначение, а также не используются при установке, зарядке аккумуляторных батарей. В связи с этим данные товары не могут быть признаны однородными товарам, указанным в противопоставленных знаках.

Таким образом, проведенный анализ показал, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а часть товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 06 и 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и, следовательно, маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что не соответствует действительности.

Что касается, несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Корпорация лица, подавшего возражение, была учреждена под наименованием "ESB Incorporated" 23 ноября 1966 года, но впоследствии 1 января 1981 г. она изменила свое наименование на Exide Corporation (англ. Корпорация Exide), а с 1 августа 2001 г. в результате слияния с компанией ETX Technologies, Inc. корпорация стала именоваться Exide Technologies [1-3].

Поскольку в состав фирменных наименований по их природе не может входить изобразительный элемент, анализ сходства с оспариваемым товарным знаком проводился по словесным элементам «EXIDE/ EXICE».

Что касается словесного элемента «Technologies», то данный элемент служит указанием на область деятельности лица, подавшего возражение, и выполняет второстепенную (описательную) функцию при индивидуализации юридического лица.

Сходство сравниваемых элементов «EXIDE/ EXICE», как установлено выше, обусловлено фонетическим и графическим сходством.

Семантический анализ не представляется возможным, так как сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации признаны коллегией сходными.

Требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусматривают помимо сходства товарного знака и фирменного наименования, однородность деятельности.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы, коллегия установила следующее.

Все представленные материалы – распечатки из сети Интернет являются информационными (об истории компании «Exide Technologies»), копии страниц журнала «За рулем» датированы позже даты приоритета (12.10.2015), а также относятся к описанию аккумулятора «EXIDE». Документов, подтверждающих фактическое введение аккумуляторов, маркированных обозначением «EXIDE», в

гражданский оборот, а также ведения какой либо хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Довод лица, подавшего возражение, о широкой известности компании «EXIDE Technologies» является декларативным и подтверждается только сведениями из сети Интернет. Документов, подтверждающих реальную деятельность и широкую известность компании «EXIDE Technologies» на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не представлено.

Исходя из вышеизложенного, довод лица о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия отмечает следующее.

Данный довод основан на том, что компания «Exide Technologies» является мировым лидером в области производства систем для накопления и сохранения энергии. История компании лица, подавшего возражение, ведет отсчет с 1888 года.

В структуру концерна «Exide Technologies» входит 40 заводов. Из них 11 заводов по производству промышленных аккумуляторов, 12 заводов по переработке сырья, 17 заводов по производству стартерных аккумуляторов. Многие заводы EXIDE имеют более чем столетний опыт производства аккумуляторных батарей. Концерн «Exide Technologies» предлагает обширную номенклатуру стационарных, стартерных и тяговых аккумуляторов (более 800 типов в диапазоне емкостей от 1 до 12000 Ампер-часов).

Официальный сайт компании <http://www.exide.com> адаптирован на русский язык для удобства местных пользователей (<http://vwww.exide.com/ru>), кроме того, с 2008 года компания владеет еще одним сайтом в доменной зоне RU, где российские потребители могут детально ознакомиться с информацией о компании, ее продуктах, выставках, иных мероприятиях в России и за рубежом с участием «Exide Technologies».

В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Что касается, представленного заключения, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного с 30 мая по 14 июня 2016 года Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии наук, то коллегия отмечает следующее.

Вопросы, поставленные перед респондентами были направлены на определение наличия или отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым и товарными знаками лица, подавшего возражение.

Большинство опрошенных отметили наличие сходства между тестируемыми обозначениями в целом (что было установлено коллегией).

Также в опросе была оценена опасность введения в заблуждение потребителей аккумуляторных батарей относительно производителя товаров в случае присутствия на рынке товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками. Результаты ответа показали, что лишь 31% опрошенных считает, что данные товары произведены одной компанией, 20% что связанными между собой компаниями. Вместе с тем 45% ответили, что разными, независимыми друг от друга компаниями. Проанализировав ответы респондентов на заданные вопросы, коллегия полагает, что представленные ответы не свидетельствуют о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, а именно относительно компании лица, подавшего возражение.

Кроме того, стоит отметить, что в выводах опроса 33 % знают, что производителем товаров, маркируемых обозначением «EXICE» (оспариваемый товарный знак) является компания «Exide Technologies», однако следует указать, что в предложенных вариантах ответов были указаны, такие производители как: «Delta», Группа компаний «Мосбат», «Аком», «Tubor», то есть по сходству звучания

одного из предложенных производителей, респонденты выбрали именно компанию «Exide Technologies», что расценивается как наводящий вопрос.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать не доказанным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541772 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; вольтметры; выпрямители тока; детекторы; клеммы [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; провода электрические; приборы, регулирующие электрические; приборы измерительные электрические; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов».