

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2017, о признании обозначения **ENERGIZER** общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016 на имя Энерджайзер Брэндс, ЛЛК, 533 Мэривилл Университи Драйв, Сент-Луис, штат Миссури 63141, Соединенные Штаты Америки (далее - Заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ «батареи электрические».

В качестве подтверждения обозначения **ENERGIZER** общеизвестным товарным знаком Заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта <http://fips.ru/> сведений о ранее зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков заявителя;
2. Аффидевит компании Energizer Holdings Inc.;
3. Сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №397481 в отношении всех товаров и/или услуг (распечатка с сайта <http://fips.ru/>);
4. Аффидевит компании Энерджайзер Брэндс, ЛЛК;
5. Распечатки сайта с <https://www.energizer.eu/ru/> сведений о компании ENERGIZER;
6. Распечатка публикации "Индустрия рекламы" (стр.46-49) сведений о компании Energizer;
7. Распечатка годового финансового отчета компании Energizer Holdings Inc. за 2015 год (на английском языке);
8. Список зарегистрированных доменов Заявителя;
9. Краткий список публикаций с упоминанием заявляемого обозначения;
10. Информационное письмо ООО "Энерджайзер";

- 11.Свидетельство о регистрации ТОО "Эвереди Бэттери Дистрибьютинг", Москва;
- 12.Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО "Энерджайзер";
- 13.Устав ООО "Энерджайзер", 2015;
- 14.Письмо ГТК России от 22.09.1999 за N 10-19/24888;
15. Письмо МТУ от 31.01.2000 за N 18-12/1090 "О направлении Плана работы";
16. Письмо компании Energizer S.A., подтверждающие полномочия ООО "Энерджайзер" на импорт и распространение продукции компании ENERGIZER S.A.;
- 17.Распечатка каталога продукции ENERGIZER, 2015г.;
- 18.Распечатка с сайта energizer.eu каталога продукции;
- 19.Копии деклараций о соответствии на продукцию с приложениями;
- 20.Копии грузовых таможенных деклараций 2014-2016гг.;
- 21.Список дистрибьюторов ООО "Энерджайзер";
- 22.Копия дистрибьюторского соглашения от 01.04.2015, заключенного между ООО "Энерджайзер"и ООО "Градиент Дистрибьюция";
- 23.Копия дистрибьюторского соглашения № 3008 от 01.01.2010, заключенного между ООО "Энерджайзер" и ООО "Компания "Агора";
- 24.Копия дистрибьюторского соглашения № 1111 от 01.02.2009, заключенного между ООО "Энерджайзер" и ООО "Санг";
- 25.Копия дистрибьюторского соглашения № 1245 от 26.09.2011, заключенного между ООО "Энерджайзер" и ООО "СК-Трейд";
- 26.Копия договора поставки № 1551 от 01.02.2007, заключенного между ООО "Энерджайзер" и ЗАО "Торговая компания "Мегаполис".
- 27.Товарные накладные за 2015г.;
- 28.Результаты аудита розничной торговли AC Nielsen, 2015 год;
- 29.Рекламные публикации и рекламные кампании;
- 30.Распечатка с сайта uamarka.ru сведений о победителях конкурса "Народная марка", 1999, 2001гг.;
31. Распечатка с сайта advertology.ru сведений о лауреатах премии "Бренд года", 2008г.;

32.Распечатки из сети Интернет сведений о лауреатах премии "Продукт года", 2014г.;

33.Распечатки с канала Youtube (ENERGIZER RUSSIA);

34.Распечатка публикаций из российской прессы;

35. Аналитический отчет "Характер известности среди потребителей России товарного знака ENERGIZER, использующегося для маркировки электрических батарей", Москва, 2015, подготовленный кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (28.08.2017) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 № 602 (далее – Административный регламент ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак

в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака Заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

Рассматриваемое обозначение **ENERGIZER** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, показал следующее.

Согласно доводам заявления компания Энерджайзер Брэндс, ЛЛК является одной из компаний, входящих в состав транснациональной компании Energizer Holdings Inc. и одним из производителей электрических батарей, маркируемых обозначением "ENERGIZER".

Исходя из представленной заявителем информации [10] обозначение "ENERGIZER" стало использоваться на территории России для маркировки электрических батарей с 1993 года. При этом поставка электрических батарей, маркированных "ENERGIZER", осуществлялась ООО "Энерджайзер" (компанией, аффилированной с компанией Energizer Holdings Inc.) [2, 4, 12, 16, 20].

Продажа данных товаров осуществлялась посредством широкой сети дистрибьютеров. В качестве сведений о реализации электрических батарей, маркируемых обозначением "ENERGIZER", представлены информационные письма [10, 21], дистрибьютерские соглашения [21-26], товарные накладные [27].

Согласно информационному письму ООО "Энерджайзер" [10] объем продаж электрических батарей, маркируемых обозначением "ENERGIZER", в 2005 году составил более 250 миллионов рублей, а в 2015 году – более 2 миллиардов рублей; затраты на рекламу электрических батарей, маркируемых обозначением "ENERGIZER", в 2010 году составили более 30 миллионов рублей, а в 2015 году – более 160 миллионов рублей.

Согласно данным аудита розничной торговли AC Nielsen в 2015 году электрические батареи, маркируемые обозначением "ENERGIZER", удерживают лидерство среди других марок электрических батарей (G.P., DURACELL, PRIVATE LABEL, FOTON) [28].

Представленные материалы иллюстрируют о том, что обозначение "ENERGIZER" в 1999, 2001гг. становилось обладателем премии «Народная марка» [30], в 2008 году – победителем "Бренд года" [31], в 2014 году – победителем национальной премии "Продукт года" [32].

В поступившем заявлении отмечается, что на дату испрашиваемой общеизвестности осуществлялся ряд рекламных мероприятий по продвижению продукции под обозначением "ENERGIZER", среди которых реклама продукции на рекламных щитах, установленных на мероприятии "День танцев" в 2014 году, на

выставке потребительской электронике, проходившей в Москве в 2014 году, в социальных сетях: одноклассники, ВК, Instagram, на наружной рекламе [29].

Сведения о продукции под обозначением "ENERGIZER" также присутствуют в сети Интернет: на сайтах заявителя [8, 18], в соц.сетях, на канале YouTube [33], в различных СМИ [9], [17].

Согласно исследованиям, проведенным Public.ru, информация о продукции, маркируемой обозначением "ENERGIZER", была опубликована в СМИ, в том числе, в таких печатных изданиях, как «Завтра» (Москва), «Пермский обозреватель» (г.Пермь), «Коммерсант» (Москва), «Росбалт» (Санкт-Петербург), «Бизнес Журнал» (Москва), «РБК Газета» (Москва), «Золотой рог» (Владивосток) и др. [34].

Заявитель является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом "ENERGIZER", правовая охрана которым предоставлена как на территории Российской Федерации, так и в других странах, в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

Кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова был проведен опрос общественного мнения [35] в 6 городах Российской Федерации: Москва (500 респондентов), Санкт-Петербург (500 респондентов), Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар - по 125 респондентов. Предметом исследования явился уровень известности среди потребителей в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городах Российской Федерации, товарного знака "ENERGIZER", использующегося для маркировки электрических батарей.

Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак "ENERGIZER", маркирующий электрические батареи, который принадлежит компании Энерджайзер СА, широко известен среди российских потребителей (знают 96,7% потребителей).

Исходя из результатов проведенного опроса, товарный знак "ENERGIZER" без указания на маркируемые им товары обладает очень высоким уровнем известности среди потребителей (указали 96,2% потребителей), и обладает очень высоким уровнем различительной способностью по отношению к маркируемым им товарам – электрическим батареям (указали 96,7% потребителей); уровень ретроспективной

известности товарного знака "ENERGIZER" очень высокий – 98,8 % (знают от года и более), 85,3% (от 6 лет и более); товарный знак "ENERGIZER", используемый для маркировки электрических батарей, обладает существенным уровнем различительной способности среди потребителей (знают 18,8% в целом и 34,2% среди указавших страну) по отношению к стране нахождения компании, которой принадлежит товарный знак "ENERGIZER" – США; товарный знак "ENERGIZER" обладает высоким уровнем различительной способности среди потребителей по отношению к компании, которой он принадлежит - Энерджайзер СА (знают 56,7% потребителей в целом и 93,9% среди тех, кто указал какую-либо компанию); основным источником знания практически всех потребителей о существовании товарного знака "ENERGIZER" является их прямой непосредственный опыт – приобретали в магазине электрические батареи, маркированные данным товарным знаком (73%); использовали электрические батареи, маркированные данным товарным знаком (67,9%); видели в магазине электрические батареи, маркированные данным товарным знаком (23,2%); значительное количество потребителей узнали о существовании товарного знака "ENERGIZER" из сети Интернет (40,7%).

Вместе с тем, в соответствии с названными в статье 1508 Кодекса условиями для признания используемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком необходимо подтвердить, что в результате интенсивного использования оно приобрело известность среди соответствующих групп потребителей в отношении товаров лица, испрашивающего статус общеизвестности.

В заявлении Заявитель подтверждает корпоративную структуру группы компаний "Энерджайзер" аффидами [2, 4]. Вместе с тем такая форма дачи показаний не входит в систему доказательств по российскому законодательству. Кроме того, перечень компаний, указанных в данных документах (которые входят в группу компаний "Энерджайзер") не содержит такие компании, как: "Сони Энерджи Девайсис Корпорэйшн", "ПТ. ФДК Индонезия", "Варта Майкробеттери ГмбХ" и др., которые также являются предприятиями изготовителями продукции (аккумуляторы т.м. "ENERGIZER"). Данные компании указаны в приложениях к декларациям о соответствии продукции [19].

В этой связи содержание affidavits опровергается другими сведениями, изложенными в материалах заявления.

В силу изложенного не представляется возможным отнести представленные affidavits к категории документов, способных подтвердить достоверность изложенных в них сведений, тем более когда речь идет о юридической взаимосвязи компаний и реальном объеме поставок товаров на территорию Российской Федерации.

Заявитель указывает, что электрические батареи, маркированные "ENERGIZER", появились в России с 1993 года [10].

Вместе с тем имеющиеся в деле грузовые таможенные декларации [20] свидетельствуют о пересечении данной продукции лишь в декабре 2014 года. Представленные дистрибьютерские соглашения [23-26], хотя и датированы 2007, 2011-2009 годами, однако они не содержат указание на поставку именно товаров "электрические батареи "ENERGIZER", а приложенные к ним товарные накладные [27], в которых содержат указание на товары "электрические батареи "ENERGIZER", датированы августом-сентябрем 2015 года.

При этом следует отметить, что в каталоге [17] под обозначением "ENERGIZER" производятся не только электрические батареи, но и светодиодные лампы, фонари, зарядные устройства.

Этой связи не представляется возможным установить, какие именно товары были реализованы дистрибьютерами, поскольку к перечню дистрибьютеров [21] не приложены договоры поставки и товарные накладные.

Сведения [10] об объемах продаж с 2005-2015гг. и затратах на рекламу в 2010-2015гг. электрических батарей, маркированных "ENERGIZER", не подтверждены какими-либо фактическими данными (договорами, платежными поручениями, ГТД и др. документами).

В материалах [28], касающихся результатов исследования, не содержатся информация о компании изготовителе электрических батарей, маркированных "ENERGIZER".

Сведения [29] о презентациях на выставке товаров «электрические батареи, маркированные "ENERGIZER", датированы 2014 г. и касаются только выставки,

проводимой Москве, при этом в качестве победителя награды «Продукт года в сегменте потребительской электроники» указана компания Energizer Holdings Inc. В материалах [32] победителем «Брэнд года», 2008 – указана компания Energizer SA, а в материалах [30] отсутствуют какие-либо данные о компании, получившей награду.

Примеры [29] использования обозначения "ENERGIZER" в отношении товаров «электрические батареи» в социальных сетях, в рекламе на улицах, в цифровой рекламе и на радио, в магазинах не содержит указание на период, когда такое обозначение начало использоваться и информации о производителе.

Сведения [29] о структуре расходов на рекламу и продвижение по годам (2013-2015гг) не содержат указание на товары.

Сведения [18, 34] о наличии электрических батарей, маркированных "ENERGIZER", в сети Интернет не содержат даты их появления на рынке России.

Распечатка годового финансового отчета [7] не содержит перевода на русский язык.

В письме [14] Государственного таможенного комитета Российской Федерации представлены сведения о товарном знаке "ENERGIZER", при этом в качестве владельца данного товарного знака указана компания Рэлстон Энерджи Системз С.А., Швейцария, которая также отсутствует в перечне компаний, указанных в affidavits [2, 4].

Что касается товарных знаков, включающих словесный элемент "ENERGIZER", зарегистрированных на имя Заявителя, то следует отметить следующее.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №122125, зарегистрированного Роспатентом 25.07.2016 за №РД0202485, в отношении товаров 09 класса МКТУ «батарейки» исключительное право на вышеуказанный товарный знак возникло у Заявителя 25.07.2016 т.е. после испрашиваемой даты (01.01.2016) общеизвестности (Первоначально правообладателем товарного знака являлась компания Эвереди Беттери Компани, США.)

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 488311, зарегистрированного Роспатентом 06.09.2016 за

№РД0205697, в отношении товаров 09 класса МКТУ «электрические батареи» исключительное право на вышеуказанный товарный знак возникло у Заявителя 06.09.2016, т.е. после испрашиваемой даты (01.01.2016) общеизвестности (Первоначально правообладателем товарного знака являлась компания Энерджайзер СА. Швейцария).

Владельцами знаков по международным регистрациям №№460865, 584603, 610623, 962103, 1029628, 1029629, 1041586 также первоначально была компания Энерджайзер СА., Швейцария. В настоящее время владельцем знаков является Заявитель (Энерджайзер Брэндс, ЛЛК.).

Следует также отметить, что признание обозначения "ENERGIZER" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Большая часть представленных материалов иллюстрирует использование обозначения "ENERGIZER", выполненного курсивом, в характерной графической манере, где первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные.

В отношении представленного опроса общественного мнения [35], следует указать, что данные социологического опроса содержат ряд неточностей.

Согласно сделанным выводам, товарный знак "ENERGIZER" обладает высоким уровнем различительной способности среди потребителей по отношению к компании, которой он принадлежит - Энерджайзер СА. При этом следует указать, что данная компания расположена в Швейцарии.

Между тем, в опросе также сделан вывод о том, что товарный знак "ENERGIZER", обладает существенным уровнем различительной способности среди потребителей по отношению к стране нахождения компании, которой принадлежит товарный знак "ENERGIZER" – США. При этом вывод о высоком уровне различительной способности обозначения "ENERGIZER" по отношению к компании Энерджайзер Брэндс, ЛЛК. данный опрос не содержит.

Таким образом, отсутствуют сведения о длительном и интенсивном продвижении именно Заявителем электрических батарей, маркированных "ENERGIZER", в период времени, предшествующий испрашиваемой даты признания знака общеизвестным, а также наличие других материалах заявления,

опровергающей информацию, изложенную в affidavits, и спорный результат опроса об ассоциировании этого обозначения с Заявителем, не позволяет сделать вывод о том, что это обозначение имеет широкую известность среди потребителей и обладает высокой различительной способностью по отношению к товарам Энерджайзер Брэндс, ЛЛК.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что обозначение "ENERGIZER" в отношении товаров 09 класса МКТУ «батареи электрические», является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 01.01.2016.

Заявителем 23.10.2017 в Роспатент было представлено особое мнение, основные доводы которого сводятся к тому что, "...продемонстрированные объемы использования в отношении продуктов "батареи электрические "ENERGIZER" в полной мере соответствуют объемам использования словесного обозначения "ENERGIZER"...", «... поскольку Заявление не содержит материалов, опровергающих изложенную в Affidavits информацию, соответственно нет оснований не доверять предоставленным сведениям...".

Анализ доводов, изложенных в особом мнение был проведен выше, в связи с чем не требует дополнительных комментариев.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Административным регламентом ОИ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 28.08.2017, в отношении обозначения "ENERGIZER" о признании его общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2016 на имя Энерджайзер Брэндс, ЛЛК., США в отношении товаров 09 класса МКТУ «батареи электрические».