

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2019, поданное ООО «Полюс+», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718748, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017718748 было подано 12.05.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

TESLA ACTIVE DRIVE  
«TESLA ACTIVE DRIVE», включающее словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и подчеркнутые горизонтальной чертой.

Решение Роспатента от 19.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718748 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «TESLA», правообладателем которых является компания Тесла Инк., Соединенные Штаты Америки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ:

- свидетельства №№ 423372 [1], 424876 [2], 434156 [3], 590754 [4], 614448 [5], 645393 [6], 645394 [7], 644405 [8];

- международные регистрации №№ 1360636 [9], 1222761 [10], 1199687 [11].

В заключении по результатам экспертизы указано, что основу серии противопоставленных товарных знаков составляет словесный элемент «TESLA», а логическое ударение в заявленном обозначении падает также на словесный элемент «TESLA», который стоит на первом месте и фонетически и семантически тождественен со словесным элементом серии противопоставленных товарных знаков. Таким образом, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как вариант товарного знака из вышеуказанной серии, принадлежащей правообладателю этих товарных знаков, что не соответствует действительности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков, поскольку все противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Кроме того, заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки различаются по звуковому, семантическому и графическому признакам сходства:

- сравниваемые товарные знаки различаются количеством слов, слогов и букв и не являются фонетически тождественными;

- словесные части противопоставленных товарных знаков написаны обычным стандартным шрифтом заглавными буквами, расположенными в одну линию с пробелами, все буквы одинакового размера, кроме того, присутствуют изобразительные элементы, а в заявленном обозначении словесная часть представлена необычным шрифтом, некоторые буквы представлены в виде изображений, все буквы заглавными, одинакового размера, расположены в одну линию с пробелами;

- в связи с тем, что у товарных знаков и заявленного обозначения присутствуют нетождественные и не сходные между собой изобразительные элементы, сравниваемые обозначения нельзя спутать и считать, что они относятся к одному производителю;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различаются по семантическому признаку сходства, поскольку в противопоставленных знаках слова «TESLA», «TESLA MODEL Y», «TESLA MODEL X», «TESLA MODEL 3» ассоциируются с придуманным названием «Тесла» и указывают на модель чего либо, и могут ассоциироваться с чем угодно, а в заявленном обозначении словесные элементы переводятся на русский язык как «активный привод тесла, то есть речь идет об устройстве, которое является активным и приводным»;

- компания – правообладатель противопоставленных товарных знаков занимает выпуск и продажей аккумулятор в России, а занимается только продажей автомобилей, о чем свидетельствует информация с сайта [www.tesla.com](http://www.tesla.com), а производить для электромобилей батареи на собственном заводе компания планирует с 2020 года;

- заявитель занимается выпуском и продажей аккумуляторов с 05.01.2003 г., о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718748 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия нотариально заверенного сайта [www.tesla.com](http://www.tesla.com);
- копия нотариально заверенного сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla>;
- распечатки «Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг» с сайта

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inform\\_resources/international\\_classification/trade\\_marks/lexintu\\_mktu](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/lexintu_mktu).

На заседании коллегии, которое состоялось 19.04.2019, заявитель дополнительно представил материалы отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России», а также письма контрагентов, включая письмо, в котором сообщил о ведении переговоров с российским производителем о размещении производственного заказа по изготовлению автомобильных аккумуляторных батарей для продажи в дилерской сети на территории Российской Федерации, в котором приведены примеры маркировки продукции, с выделением словесного элемента «TESLA».

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

С учетом даты (12.05.2017) поступления заявки №2017718748 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20

июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение TESLA ACTIVE DRIVE, включающее расположенные в одну строку словесные элементы «TESLA ACTIVE DRIVE», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, подчеркнутые горизонтальной линией.

Следует отметить, что словесные элементы «TESLA» и «ACTIVE DRIVE» в заявленном обозначении не образуют устойчивого словосочетания, что подтверждается также дополнительными материалами, представленными на заседании коллегии, где словесный элемент «TESLA» визуальным образом выделен более крупным размером шрифта и цветом, в отличие от словесных элементов «ACTIVE DRIVE», которые выполнены другим шрифтом и цветом и могут быть переведены на русский язык как активный привод, активная езда и др.


Таким образом, именно словесный элемент «TESLA», занимающий начальное положение в композиции заявленного обозначения, наиболее удобное для восприятия потребителем, несет на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Слово «TESLA» представляет собой фамилию выдающегося ученого Николы Тэсла (серб. Никола Тэсла, англ. Nikola Tesla; 10 июля 1856, Смилян, Австрийская империя, ныне Хорватия — 7 января 1943, Нью-Йорк, США) — изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения, учёный, инженер, физик. Именем Теслы названа единица измерения магнитной индукции в международной системе единиц СИ. См. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тесла,\\_Никола](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тесла,_Никола)).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве противопоставлений указаны следующие товарные знаки и международные регистрации:



Товарный знак «  » по свидетельству №423372 [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

электрические автомобили; части для электрических автомобилей, в том числе двигатели; работающие на батареях электрические спортивные автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками; транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по суше, воздуху или воде; оси транспортных средств; кузова транспортных средств; тормозные колодки и аксессуары для транспортных средств; тормозные суппорта, тормозные системы, накладки для бампера, муфты сцепления, дифференциальные шестерни, приводные шестерни, валы трансмиссии, двигатели и моторы, вентиляторы для двигателей, селекторы, коробки передач, трансмиссии, валы карданные, радиаторы, крышки радиатора, гидравлические цилиндры и моторы, сцепления, втулки подшипников и ремни вентиляторов, все вышеперечисленные товары для наземных транспортных средств; шасси; ручные органы рулевого управления и органы рулевого управления с гидроусилителем, системы личной безопасности, сиденья, сдвижные крыши, рулевые колонки, все вышеперечисленные товары для транспортных средств; ступицы колес; колеса; дефлекторы, указатели поворота, двери, люки, внутренняя обивка, ручки для дверей, гудки сигнальные, зеркала заднего вида, багажники, багажники для лыж, брызговики, цепи противоскольжения, подголовники, ремни безопасности, детские безопасные сиденья, грязевые щитки, багажники на крышу, амортизаторы, рессоры, стабилизаторы, стартерные двигатели, рули, рулевые тяги, подвеска, торсионы, фаркопы, окна, механизмы для опускания и поднятия стекол, стеклоочистители, все вышеперечисленные товары для транспортных средств; подлокотники для автомобилей; балансировочные грузы для колес автомобилей; органы механического управления для двигателей, тормоза, сцепления, педали акселератора и коробок передач, приборы и принадлежности для двигателей, все вышеперечисленные товары для наземных транспортных средств; защитные покрытия, решетки радиатора, резервуары для жидкостей, укладочные ящики и отсеки, устройства для крепления запасного колеса, все вышеперечисленные товары являются частями транспортных средств; панели для кузовов машин; моторные транспортные средства; стартеры для наземных транспортных средств; части и детали для моторных транспортных средств.

**TESLA**

Товарный знак  по свидетельству №424876 [2], зарегистрирован, в частности, в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ:

электрические автомобили для дорог общего пользования; части для электрических автомобилей, в том числе электрические двигатели; работающие на батареях электрические спортивные автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками для дорог общего пользования; транспортные средства; электрические аппараты, перемещающиеся по суше, воздуху или воде; оси транспортных средств; кузова электрических транспортных средств; тормозные колодки и аксессуары для транспортных средств; тормозные суппорта, тормозные системы, накладки для бампера, муфты сцепления, дифференциальные шестерни, приводные шестерни, валы трансмиссии, двигатели и моторы, вентиляторы для двигателей, селекторы коробки передач, трансмиссии, валы карданные, радиаторы, крышки радиатора, гидравлические цилиндры и моторы, сцепления, втулки подшипников и ремни вентиляторов, все

вышеперечисленные товары для электрических наземных транспортных средств; шасси; ручные органы рулевого управления и органы рулевого управления с гидроусилителем, системы личной безопасности, сиденья, сдвижные крыши, рулевые колонки, все вышеперечисленные товары для электрических транспортных средств; ступицы колёс для электрических транспортных средств; колёса для электрических транспортных средств; дефлекторы, указатели поворота, двери, люки, внутренняя обивка, ручки для дверей, гудки сигнальные, зеркала заднего вида, багажники, багажники для лыж, брызговики, цепи противоскольжения, подголовники, ремни безопасности, детские безопасные сиденья, грязевые щитки, багажники на крышу, амортизаторы, рессоры, стабилизаторы, стартерные двигатели, рули, рулевые тяги, подвеска, торсионы, фаркопы, окна, механизмы для опускания и поднятия стёкол, стеклоочистители, все вышеперечисленные товары для электрических транспортных средств; подлокотники для автомобилей; балансировочные грузы для колёс автомобилей; органы механического управления для двигателей, тормоза, сцепления, педали акселератора и коробок передач, приборы и принадлежности для двигателей, все вышеперечисленные товары для наземных транспортных средств; защитные покрытия, решётки радиатора, резервуары для жидкостей, укладочные ящики и отсеки, устройства для крепления запасного колеса, все вышеперечисленные товары являются частями транспортных средств; панели для кузовов электрических машин; электрические моторные транспортные средства; стартеры для наземных транспортных средств; части и детали для электрических моторных транспортных средств;

Товарный знак **TESLA** по свидетельству №434156 [3] охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили и их составные части, включенные в 12 класс; кузова для автомобилей; сетки багажные для транспортных средств; чехлы для транспортных средств; получехлы для транспортных средств; цепи противоскольжения для транспортных средств; наборы для ремонта шин транспортных средств; насосы для накачивания шин транспортных средств; отделка салона автомобилей; внутренняя обивка автомобилей; кожаная обивка салона транспортных средств, изготовленная на заказ; спойлеры для транспортных средств; аксессуары для автомобилей, а именно рамки для номерных знаков; аксессуары для автомобилей, а именно держатели для номерных знаков; обивка внутренняя для транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; колеса для транспортных средств; гайки зажимные для колес транспортных средств; ободья колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; комплекты подвески для транспортных средств.

Товарный знак «**TESLA**» по свидетельству №590754 [4] охраняется,

в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили и их составные части, включенные в 12 класс; кузова для автомобилей; сетки багажные для транспортных средств; чехлы для транспортных средств; получехлы для транспортных средств; цепи противоскольжения для транспортных средств; наборы для ремонта шин транспортных средств; насосы для накачивания шин транспортных средств; отделка салона автомобилей; внутренняя обивка автомобилей; кожаная обивка салона транспортных средств, изготовленная на заказ; спойлеры для транспортных средств; аксессуары для автомобилей, а именно рамки для номерных знаков; аксессуары для автомобилей, а именно держатели для номерных знаков; обивка внутренняя для транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; колеса для транспортных средств; гайки зажимные для колес



транспортных средств; ободья колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; комплекты подвески для транспортных средств.

Товарный знак « **T E S L A** » по свидетельству №614448 [5] охраняется,

в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

электрические автомобили для использования на автомагистралях и жилых улицах и их составные части, включенные в 12 класс; кузова для электрических автомобилей; сетки багажные для транспортных средств; чехлы для электрических транспортных средств; получехлы для электрических транспортных средств; цепи противоскольжения для электрических транспортных средств; наборы для ремонта шин транспортных средств; насосы для накачивания шин транспортных средств; отделка салона автомобилей; внутренняя обшивка автомобилей; кожаная обивка салона транспортных средств, изготовленная на заказ; спойлеры для транспортных средств; рамки для номерных знаков; держатели для номерных знаков; обивка внутренняя для транспортных средств; ступицы колес электрических транспортных средств; колеса для электрических транспортных средств; гайки зажимные для колес транспортных средств; ободья колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; комплекты подвески для электрических транспортных средств.

Товарный знак «**TESLA MODEL Y**» по свидетельству №645393 [6] (слово «MODEL» и буква «Y» являются неохраняемыми элементами товарного знака)

охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили и их составные части, включенные в 12 класс; двигатели для транспортных средств; электрические автомобили; части для электрических автомобилей, включенные в 12 класс, в том числе двигатели.

Товарный знак «**TESLA MODEL X**» по свидетельству №645394 [7] (слово «MODEL» и буква «X» являются неохраняемыми элементами товарного знака)

охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили и их составные части, включенные в 12 класс; двигатели для транспортных средств; электрические автомобили; части для электрических автомобилей, включенные в 12 класс, в том числе двигатели.

Товарный знак «**TESLA MODEL 3**» по свидетельству №644405 [8] (слово «MODEL» и цифра «3» являются неохраняемыми элементами товарного знака)

охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили и их составные части, включенные в 12 класс; двигатели для транспортных средств; электрические автомобили; части для электрических автомобилей, включенные в 12 класс, в том числе двигатели.


Знак «**TESLA 9**» по международной регистрации №1360636 [9] охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Solar energy equipment, namely, photo-voltaic solar modules for converting electronic radiation to electrical energy; and equipment for use in collecting and converting solar into electricity, namely, solar cells and inverters.

Знак « **T E S L A** » по международной регистрации №1222761 [10] на территории Российской Федерации охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

Apparatus for locomotion by land, air or water, namely, cars, boats, airplanes; electric automobiles; electric automobile parts; fully battery electric, high performance sports automobiles; seats for vehicles; automobile wheel hubs; vehicle wheels; upholstery, fitted covers for vehicles; semi-fitted covers for vehicles [shaped]; steering wheels, motors; motor vehicle bodies; vehicles, namely, automobiles; motor land vehicles; parts and fittings for motor land vehicles, namely, structural automobile parts and powertrain components.



Знак «  » по международной регистрации №1199687 [11] на территории Российской Федерации охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

Automobiles and structural parts therefor; motor vehicle bodies; luggage nets for vehicles; fitted covers for vehicles; anti-skid chains for vehicles; patches for repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle tires; automotive interior trim; automotive interior paneling; custom leather interiors for vehicles; spoilers for vehicles; license plate frames; license plate holders; upholstery for vehicles; automobile wheel hubs; vehicle wheels.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [11] установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «TESLA», играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается визуальным сходством, за счет использования в слове « **T E S L A** » идентичного оригинального шрифта как в заявленном обозначении, так и противопоставленных знаках [1], [2], [5], [10], [11].

Анализ товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [8], [10] – [11], и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак [9], показал их однородность, поскольку электрические аккумуляторы для автомобилей являются частью автомобилей, могут использоваться в автомобилях, т.е. эти товары являются взаимодополняемыми товарами, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718748, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2018.**