

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2023, поданное АО «Джизакский аккумуляторный завод», Республика Узбекистан, (далее – лицо, подавшее возражение, АО «ДАЗ»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720309, при этом установлено следующее.

KUCH

Регистрация товарного знака « **KUCH** » по заявке №2018754855 с приоритетом от 12.12.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.07.2019 за №720309 на имя Палийчука Артема Александровича, Республика Крым, г.Симферополь (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ «*аккумуляторы электрические, корпуса электрических аккумуляторов, банки аккумуляторов электрических, аккумуляторы электрические для транспортных средств*».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2023, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №720309 предоставлена в Российской Федерации с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный довод мотивирован тем, что регистрация оспариваемого товарного знака «KUCH» на имя Индивидуального предпринимателя Палийчука Артема

Александровича вводит потребителя в заблуждение, так как обозначение «KUCH», сходное до степени смешения с указанным товарным знаком, ассоциируется потребителями с АО «Джизакский аккумуляторный завод».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что аккумуляторы «KUCH» производства АО «Джизакский аккумуляторный завод» реализуются на территории Российской Федерации, в связи с чем у потребителей сложилось представление о связи между товаром (аккумуляторы электрические для транспортных средств «Kuch») и его изготовителем АО «Джизакский аккумуляторный завод», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Производство аккумуляторных батарей свинцово-кислотных стартерных Kuch началось в 2017 году. Заводу был выдан в установленном порядке сертификат соответствия, таким образом, обозначение «KUCH» используется АО «Джизакский аккумуляторный завод» с 2017 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

АО «Джизакский аккумуляторный завод», использовало обозначение «KUCH» путем введения в гражданский оборот аккумуляторов электрических для транспортных средств «KUCH». Для подтверждения введения в гражданский оборот на территории Республики Узбекистан и Российской Федерации прилагаются счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки товара.

В возражении отмечено отсутствие сведений о том, что на российском рынке аккумуляторов электрических для транспортных средств присутствовала продукция под обозначением «KUCH» или сходным с ним обозначением каких-либо иных производителей, например, ИП Палийчука А.А., являющегося правообладателем оспариваемого знака, который вообще не осуществляет производственной деятельности, в том числе, деятельности по производству аккумуляторов.

Так, согласно выписке из ЕГРИП, основным видом деятельности ИП Палийчука А.А. является торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, согласно которым:

- половина потребителей (50%) ассоциируют товарный знак №720309 «KUCH» с производителем АО «Джизакский аккумуляторный завод»;

- половина потребителей (49%) определили в качестве правообладателя тестируемого обозначения - АО «Джизакский аккумуляторный завод»;

- половина потребителей (49%), отвечая на вопрос, связанный с датой 12.12.2018, ассоциировали производителя товаров под товарным знаком №720309 «KUCH» с АО «Джизакский аккумуляторный завод»;

- половина потребителей электрических аккумуляторов для транспортных средств и их запчастей (47%) также посчитали, что, если бы 12.12.2018 их спросили, то они бы ответили, что правообладателем тестируемого обозначения является АО «Джизакский аккумуляторный завод»;

- половина работников в сфере оптовых и розничных продаж электрических аккумуляторов для транспортных средств и их запчастей (52 %) ассоциируют товарный знак №720309 «KUCH» с производителем АО «Джизакский аккумуляторный завод»;

- половина представителей транспортных предприятий (54%) ассоциируют товарный знак №720309 с производителем АО «Джизакский аккумуляторный завод». Кроме того, половина опрошенных представителей транспортных предприятий (54 %) определили в качестве правообладателя тестируемого обозначения - АО «Джизакский аккумуляторный завод».

Кроме вышеуказанного социологического опроса лицо, подавшее возражение, также ссылается на результаты информационно-аналитического обзора рынка, целью которого было определить уровень распространенности на рынке товаров под обозначением «KUCH» на сегодняшний день.

Проведенное исследование показало, что обозначение «KUCH», на момент написания заключения неоднократно присутствовало на многочисленных товарах в крупных интернет-магазинах, сетях и маркетплейсах, работающих в федеральном масштабе, в отдельных магазинах, в том числе региональных, а также в обзорах и обсуждениях продукции потребителями. Эти результаты позволяют сделать вывод о достаточной распространенности обозначения «KUCH» на рынке аккумуляторной продукции на сегодняшний день.

Проанализировав источники, в которых указывают производителя аккумуляторов под обозначением «KUCH», можно сделать вывод, что в половине из них указан в качестве производителя - Джизакский аккумуляторный завод (Узбекистан).

В качестве своей заинтересованности в подаче настоящего возражения АО «Джизакский аккумуляторный завод» указывает на то, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовало обозначение «Kuch», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Резюмируя изложенное, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку создает в сознании потребителя представление о наличии связи между правообладателем оспариваемого товарного знака и известным потребителю изготовителем продукции АО «Джизакский аккумуляторный завод», так как у потребителей за годы длительного использования обозначения «Kuch» АО «Джизакский аккумуляторный завод» возникло представление, что указанное лицо является производителем товара под обозначением «Kuch», что подтверждается результатами социологических опросов, проведенных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720309 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Заключение №80-2023 от 02.06.2023 (копия).
- (2) Заключение №44-2023 от 10.04.2023 (копия).

- (3) Сертификаты соответствия от 28.06.2017 и 26.10.2018.
- (4) Счета-фактуры на реализации аккумуляторов Kuch в 2017-2018 годах.
- (5) Договор №ДРФ-18 от 20.12.2018 с ООО «Аре-Моторс».
- (6) Договоры на поставку аккумуляторов Kuch в 2017г.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее.

АО «Джизакский аккумуляторный завод» не является правообладателем торгового знака «KUCH», ни на территории Республики Узбекистан, ни на территории Российской Федерации. Предоставленный АО «Джизакский аккумуляторный завод» сертификат соответствия аккумуляторов торгового знака «KUCH» говорит о соответствии товара нормам качества указанной продукции, а не о праве на торговый знак. Изготовление указанного сертификата было требованием ИП Палийчука А.А. до подписания контрактов о поставке указанного товара на территорию Российской Федерации.

Правообладатель ссылается на решения Арбитражного суда Республики Крым от 03.04.2023 по делу №А83-16124/2022, согласно которому иск к Акционерному Обществу «Джизакский аккумуляторный завод» удовлетворен в полном объеме.

Как установлено судом, АО «Джизакский аккумуляторный завод» (Республика Узбекистан), в период с 01.01.2019 по 08.12.2022 осуществил без разрешения правообладателя торгового знака «KUCH» изготовление и поставку аккумуляторных батарей «KUCH» в адрес ПАО «КАМАЗ», согласно сведениям Татарстанской таможни предоставленных в ответе № 03-24/17789 от 13.12.2022 и предоставленных в материалы дела таможенных деклараций.

Позиция АО «Джизакский аккумуляторный завод» о недобросовестности индивидуального предпринимателя Палийчука А.А. при регистрации на территории Российской Федерации торгового знака «KUCH» уже проверялась судом и не нашла своего подтверждения, так как указанный довод являлся предметом исследования суда, как довод апелляционной жалобы.

С учетом изложенного, правообладатель просит отклонить возражение АО «Джизакский аккумуляторный завод».

На заседании коллегии, которое состоялось 04.10.2023, лицо, подавшее

возражение, представило ходатайство о приобщении дополнительных материалов, а именно, копий следующих документов:

(7) протокол совместного совещания ДРП ПАО «КАМАЗ» и АО «ДАЗ» по согласованию технических требований и КД на АКБ производства АО «ДАЗ» от «28» июня 2017г;

(8) письмо ПАО «КАМАЗ» от 10.05.2017, исх.№. 23-603-1534 о ценах на АКБ;


(9) письмо ПАО «КАМАЗ» о сотрудничестве от 30.11.2017 исх.№ 23-603-4713;


(10) письмо ПАО «КАМАЗ» от 11.10.2018 исх.№23-603-4296 о предоставлении АКБ для испытаний;

(11) письмо АО «ДАЗ» директору департамента по развитию поставщиков ПАО "КАМАЗ" от 25.02.2018 исз.№19-07/636 о готовности АКБ для отправки на испытания к 01.10.2018;

(12) согласованный эскизный чертеж АКБ;

(13) Решение Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан о принятии заявки к рассмотрению (дата подачи заявки 09.10.2018);

(14) Решение Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан от 24.04.2019 о регистрации товарного знака «»;

(15) Свидетельство о регистрации товарного знака «» № MGU 47313 с приложением.

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

С учетом даты приоритета (12.12.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 720309 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 2015г. (далее — 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №720309

представляет собой словесное обозначение « **KUCH** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические, корпуса электрических аккумуляторов, банки аккумуляторов электрических, аккумуляторы электрические для транспортных средств».

В основу рассматриваемого возражения положены доводы о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ, в подтверждение чего представлены материалы (1) – (15).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о

товаре и его изготовителе. Указанная способность действительно может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами и лицом, которое производит эти товары и оказывает услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в данном случае, с лицом, подавшим возражение, при этом сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Вместе с тем, анализ представленных документов не дает оснований для обоснованного вывода о длительном и интенсивном использовании до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, сходного обозначения «KUCH» при производстве однородных товаров 09 класса (аккумуляторы электрические для транспортных средств) и продвижении их на российском рынке.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что производство аккумуляторных батарей свинцово-кислотных (АКБ) под обозначением «KUCH» началось в 2017 году, тогда же изготовителю и продавцу в лице АО «Джизакский аккумуляторный завод» были выданы в установленном порядке сертификаты соответствия Республики Узбекистан (3) от 28.06.2017 за №1946878 и от 26.10.2018 за №2150419, свидетельствующие о том, что производимые им аккумуляторные батареи «KUCH» (серийное производство) соответствуют требованиям нормативной документации.

В подтверждение серийного производства аккумуляторов под обозначением «KUCH» представлены счета-фактуры (4) за период с апреля 2017 по 12.12.2018, т.е. до даты приоритета (12.12.2018) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, указанные документы свидетельствуют о введении товаров в гражданский оборот только на территории Республики Узбекистан. Никаких документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака

аккумуляторные батареи «KUCH» поставлялись в Российскую Федерацию, не представлено.

Контракт №ДРФ-19 от 20.12.2018 с ООО «АРС МОТОРС», Ростов-на-Дону (5) также был заключен после даты приоритета оспариваемого товарного знака. А договор поставки №Вр-01/17 от 23.01.2017 был заключен с узбекской компанией ЧП «ENERGY TECHNOLOGY SERVICE», г.Наманган.

Соответственно, у российских потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (12.12.2018) не могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между товаром, маркированным обозначением «KUCH», и его изготовителем в лице АО «Джизакский аккумуляторный завод».

Материалы (7) – (12) дополнительно представленные лицом, подавшим возражение, касающиеся переписки АО «Джизакский аккумуляторный завод» с ПАО «КАМАЗ», также не могут подтвердить введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «KUCH», поскольку в них отсутствует упоминание обозначения «KUCH», что не позволяет соотнести эту переписку именно с АКБ, маркированных обозначением «KUCH», кроме того, эта переписка касается предварительной подготовки к поставке продукции, так речь в ней идет о согласовании цен на продукцию и об отправке образцов продукции для испытаний.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что продукция, маркированная обозначением «KUCH», длительно и интенсивно до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвигалась на российском потребительском рынке, не имеет под собой объективных оснований.

В связи с указанным коллегия критически относится к результатам Заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН №80-2023 от 02.06.2023 (1), результаты которого показывают, что 49% потребителей, отвечая на ретроспективный вопрос, связанный с датой 12.12.2018, ассоциировали производителя товаров под товарным знаком №720309 «KUCH» с АО «Джизакский аккумуляторный завод», а 47% потребителей электрических аккумуляторов для транспортных средств и их запчастей посчитали, что, если бы 12.12.2018 их спросили, то они бы ответили, что правообладателем обозначения «KUCH» является именно лицо, подавшее

возражение (АО «Джизакский аккумуляторный завод»), а 50% опрошенных работников в сфере оптовых и розничных продаж электрических аккумуляторов для транспортных средств и их запчастей (50%), отвечая на вопрос, связанный с датой 12.12.2018, ассоциировали производителя товаров под товарным знаком «KUCH» по свидетельству № 720309 с АО «Джизакский аккумуляторный завод».

Очевидно, что осведомленность конкретного респондента в отношении заявленного обозначения на дату проведения опроса (с 14.04.2023 по 02.06.2023) предопределяла или, по меньшей мере, оказывала влияние на ответы респондентов о ретроспективном знании как самого обозначения «KUCH», так и производителя товаров, маркированных этим обозначением, на дату 12.12.2018.

При данных обстоятельствах данные опроса не могут быть признаны объективными и точными.

Что касается представленного Заключения №44-2023 от 10.04.2023 (2), также подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, с целью определить уровень распространённости на рынке товаров под обозначением «KUCH» на дату проведения опроса (16.03.2023 – 28.03.2023), то по его результатам было установлено, в частности, что в объявлениях о продаже аккумуляторов под обозначением «KUCH» в сети Интернет в качестве производителя указаны разные компании: «VAG», «1-NEW», «EXIDE», кроме того, в качестве страны производителя указана Беларусь.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для обоснованного вывода о способности оспариваемого товарного знака породить у российских потребителей не соответствующее действительности представление о принадлежности соответствующих товаров исключительно одному лишь лицу, подавшему возражение, то есть ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

При таких обстоятельствах нельзя признать не соответствующими действительности в смысле пункта 37 Правил ассоциации, которые возникают у потребителей применительно к правообладателю товарного знака, поскольку такие ассоциации просто не могут возникнуть в отсутствие в гражданском обороте на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующих товаров.

Соответственно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтвержден материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 720309.