

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 571220, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пивзавод», Республика Башкортостан, г. Мелеуз (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



**НУГУШ**

Регистрация товарного знака « **НУГУШ** » с приоритетом от 30.09.2014 по заявке № 2014733122 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2016 за № 571220 на имя Свяжина Алексея Анатольевича, Республика Башкортостан, г. Мелеуз (далее – правообладатель), в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 571220 является неправомерной.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, с 2005 г. использует в хозяйственной деятельности словесный товарный знак «НУГУШ» по свидетельству № 255735 в отношении товаров 32 класса МКТУ на документации, связанной с вводом товаров (безалкогольные сильногазированные напитки, пиво и пр.) в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, в том числе прайс-листах, рекламных буклетах и этикетках. Таким образом, в результате продолжительного и непрерывного использования словесного обозначения «НУГУШ», оно получило широкую известность среди потребителей;

- товары и услуги (газированные напитки, пиво), в отношении которых лицо, подавшее возражение, использовало словесное обозначение «НУГУШ», схожи с услугами (кафе, закусочные), в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству № 571220, принадлежащего Свяжину А.А. Стороны осуществляют деятельность на схожем рынке товаров и услуг, а также на одной территории, потребитель может быть введен в заблуждение, полагая, что кафе и закусочные реализуют продукцию лица, подавшего возражение;

- изображение товарного знака, зарегистрированного на имя Свяжина А.А., идентично изображению на этикетках товаров лица, подавшего возражение;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, имеющими цель предоставления одному лицу преимущества посредством приобретения исключительных прав на обозначение, широко известное потребителям, вызывающее у них положительные ассоциативные связи с определенным товаром, его качеством, и с непосредственным производителем воды «НУГУШ», а также исключительного права на спорное обозначение, сходное до степени смешения с широко известным словесным обозначением «НУГУШ», что ущемляет права ООО «Пивзавод», наделяя правообладателя необоснованными преимуществами, что противоречит интересам не только участников рынка, но и потребителей соответствующих товаров, что приводит к неправомерности оспариваемой регистрации на основании пункта 2(б) статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- использование словесного обозначения «НУГУШ» заявителем на документации, связанной с вводом товаров в гражданский оборот, предложениях о продаже товаров, в том числе прайс-листах, рекламных буклетах и листовках до подачи заявки № 2014733122 на регистрацию оспариваемого товарного знака подтверждается договором подряда на выполнение работ по производству полиграфической продукции от 02.03.2004 № 12/29-юр, этикетками продукции производимой ООО «Пивзавод», с указанием срока годности;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 571220 произведена в нарушение, в том числе, статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 571220 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

(1) – договор уступки от 12.01.2005 товарного знака по свидетельству № 255735;

(2) – дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2005

(3) – уведомления о регистрации договора от 25.01.2006; от 02.02.2003; уведомление о продлении срока действия договора от 25.09.2012;

(4) – договор подряда на выполнение работ по производству полиграфической продукции № 12/29-юр от 02.03.2004 с приложением образцов этикеток продукции ООО «Пивзавод», содержащих словесный элемент «НУГУШ».

Корреспонденцией, поступившей 11.10.2019, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные документы (в копиях):

(5) – договоры купли-продажи товаров ИП Свяжину до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с поступившими документами [5] коллегия руководствуется положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поступившие материалы [5] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 571220 представил отзыв по мотивам возражения, поступивший в федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2019. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 571220 зарегистрирован на основе законодательства Российской Федерации, чему предшествовала годовая экспертиза возможности и законности регистрации товарного знака. Отсутствие ссылок на противопоставленные товарные знаки по результатам проведенной экспертизы заявленного обозначения позволяет сделать вывод о несходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков;

- индивидуальный предприниматель Свяжин А.А. предоставляет услуги 43 класса МКТУ, касающиеся обеспечения питанием (кафе, бары, рестораны);

- согласно приказу Роспатента товары 32 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам 33 класса МКТУ, в то время как товары 32 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ не могут быть признаны однородными;

- правообладатель выбрал название «Нугуш» для своего кафе-бара благодаря названию водохранилища «Нугуш», курортной зоны, известной на всей территории России, также как и ООО «Пивзавод». Брендом Мелеузовского района и Республики Башкортостан во всей России и за её пределами является Национальный парк Башкирия, на территории которого находится поселок «Нугуш» и водохранилище «Нугуш», в которое впадает река «Нугуш». Таким образом, слово «Нугуш» является на несколько сот лет старше, чем товарный знак ООО «Пивзавод»;

- товары, маркированные обозначением «Нугуш», не являются столь популярными напитками даже в городе Мелеуз, данный товар не представлен ни в одном магазине «Красное и Белое», «Монетка». Данные товары отсутствуют даже во многих магазинах местных предпринимателей. Доводы ООО «Пивзавод» о том, что ИП Свяжин А.А. использовал принадлежащее лицу, подавшему возражение, «брендовое» название, являются необоснованными, представляют собой акт недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения ООО «Пивзавод».

К отзыву приложены следующие материалы:

(6) – фотографии вывесок бара «НУГУШ»; скриншоты страниц из социальных сетей «Вконтакте», «Инстаграм»;

(7) – распечатки из сети Интернет по запросам «Нугуш», «село Нугуш», «Нугушское водохранилище»;

(8) – скриншоты электронной почты Свяжина А.А. об отправке лицу, подавшему возражение, отзыва и описанных документов.

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

С учетом даты (30.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

По смыслу доводов рассматриваемого возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 571220 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (2), 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пунктом 2 (:6) статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если

действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.



**НУГУШ**

Оспариваемый товарный знак «**НУГУШ**» по свидетельству № 571220 с приоритетом от 30.09.2014 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «НУГУШ», выполненного стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита красного цвета и изобразительного элемента в виде герба с изображенным внутри него мужчиной, который держит бочку; над гербом расположены словесные элементы «СИЛА В РАДОСТИ». Данный товарный знак зарегистрирован в желтом, темно-зеленом, светло-зеленом, синем, розовом, красном, черном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские».*

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем словесного товарного знака «**НУГУШ**» по свидетельству № 255735, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса



МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Указанный в возражении товарный знак «**НУГУШ**» по свидетельству № 255735 с приоритетом 26.08.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; воды (напитки); воды газированные; воды минеральные; изотонические напитки; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки на основе молочной сыворотки; оршад; пиво; порошки и таблетки для изготовления напитков; сиропы для напитков; соки овощные и фруктовые; соки фруктовые с мякотью (нектары безалкогольные); столовые воды; сула; фруктовые напитки безалкогольные; фруктовые экстракты безалкогольные; шербеты (напитки); эссенции для изготовления напитков».*

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент «Нугуш» является единственным в противопоставляемом товарном знаке и доминирующим в оспариваемом товарном знаке, так как является композиционно наиболее крупным элементом знака, акцентирует на себе внимание потребителя и поддается прочтению. Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков.

Согласно Большой энциклопедии в 62 томах (см. том 33. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 95) Нугуш – Большой Нугуш, река, протекающая на территории Республики Башкортостан Российской Федерации. Является правым притоком реки Белой. Длина 235 километров. Имеется водохранилище. В бассейне Нугуша расположен Прибельский участок Башкирского заповедника.

Нугушское водохранилище, искусственный водоем на реке Нугуш. Построено в 1965-1967 годах. Используется для водоснабжения, борьбы с наводнениями, в энергетической системе республики.

Совпадающий в сравниваемых товарных знаках словесный элемент «**НУГУШ**» обуславливает также их смысловое сходство знаков. Дополнительные

элементы «СИЛА В РАДОСТИ» оспариваемого товарного знака занимают периферийное положение и не образует с элементом «НУГУШ» связанной конструкции, придающей качественно иное смысловое значение оспариваемому товарному знаку в сравнении с противопоставленным.

Что касается графического критерия сходства, то следует заметить, что оспариваемый товарный знак содержит дополнительные изобразительные и словесные элементы, которые, однако, не приводят к отсутствию сходства сравниваемых обозначений в целом ввиду превалирования смыслового и фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

На основании изложенного сравниваемые товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, указанный вывод не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, ввиду отсутствия однородности товаров 32 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака и услуг 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Так, услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к предоставлению мест временного проживания, очевидно, неоднородны товарам 32 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

Услуги, относящиеся к обеспечению питанием (кафе, бары, рестораны) 43 класса МКТУ предусматривают закупку предприятием питания готовых продовольственных товаров разных производителей, оборудование помещения и кухонной зоны, соответствующих санитарным правилам и нормам, наем обслуживающего персонала, разработку меню, непосредственно обеспечение питанием и предложение к продаже товаров третьих лиц.

Товары 32 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака включают в себя безалкогольные напитки и пиво. Производство указанных товаров предполагает предварительную закупку и обработку сырья, а также наличие мощностей, специализированного оборудования для изготовления, сортировки, разлива в тару, расфасовки продукции.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания товаров 32 класса МКТУ однородными услугам 43 класса МКТУ, имеющимся в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, как производителем товара, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающем услуги), необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только факт производства товаров иным лицом с использованием оспариваемого товарного знака, но и доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации, и лицом, производящим товары 32 класса МКТУ.

Представленные материалы [4] подтверждают размещение обозначения «НУГУШ» на этикетках товаров 32 класса МКТУ. Однако, указанные документы не свидетельствуют о возникновении у потребителя стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров.

Доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с деятельностью ООО «Пивзавод» в материалах дела не имеется.

В отношении довода лица, подавшего возражение, основанного на несоответствии оспариваемого товарного знака положениям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Признание действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрено в

административном порядке антимонопольным органом или в судебном порядке. При этом вынесенное антимонопольным органом решение или судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению права недобросовестной конкуренцией являются основанием для принятия Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

На заседании коллегии 11.10.2019 представители лица, подавшего возражение, подтвердили, что не обращались ни в федеральную антимонопольную службу, ни в суд с требованием/иском о признании действий ИП Свяжина А.А. по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству № 571220 актом недобросовестной конкуренции и/или злоупотреблением правом.

Следовательно, у коллегии нет никаких оснований для применения положений пункта 2(6) статьи 1512 Кодекса и, соответственно, положений 10-bis Парижской конвенции.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571220.**