

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 14.03.2006, поданное ООО «Нугушские воды» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НУГУШ», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «НУГУШ» по заявке №2002716672/50 с приоритетом от 26.08.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2003 за №255735 на имя ООО «НИКИТА», г. Оренбург, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору уступки №РД0000187 от 06.04.2005 правообладателем товарного знака является ООО «Пивзавод», г.Мелеуз (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесный товарный знак «НУГУШ» в переводе с башкирского языка на русский означает «чистая вода».

В возражении от 14.03.2006, поступившем в Палату по патентным спорам 21.03.2006, а также в дополнении к возражению от 15.08.2005 оспаривается правомерность регистрации указанного знака, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», №3520-1, от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие 17.10.1991 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «НУГУШ» представляет собой обозначение, указывающее на место производства товара;
- слово «НУГУШ» представляет собой наименование водохранилища и реки, протекающей по территории Республики Башкортостан, а также совпадает с наименованием населенного пункта Нугуш;

- товарный знак «НУГУШ» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- у потребителя может создаться впечатление, что напитки, маркированные товарным знаком «НУГУШ», произведены из воды, получаемой из водохранилища или реки с одноименным названием, или их производитель находится вблизи указанных мест, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «НУГУШ» по свидетельству №255735 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство №255735 на 1л. [1];
- карты на 2л.[2];
- сведения из поисковой системы «Яндекс» на 9л. [3];
- изображения этикеток на 4л. [4];

Правообладатель товарного знака «НУГУШ», в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил следующие доводы в защиту своего товарного знака:

-географическое название Нугуш не является известным за пределами Республики Башкортостан и незначительной части Оренбургской области;

-Нугушское водохранилище и п. Нугуш (население которого 1200чел.) находятся в 48 км. от устья р. Нугуш и в 45 км от г. Мелеуз – места нахождения правообладателя;

-в окрестностях указанных географических объектов источников минеральной или природной питьевой воды нет;

- обозначение «НУГУШ» еще до подачи заявки воспринимается потребителем как товарный знак производителя, поскольку с 1990г. «Мелеузовский завод безалкогольных напитков Башпотребсоюза» выпускал минеральные воды, квас и другие безалкогольные напитки под названием «НУГУШ»;

- ООО «Пивзавод» было создано на базе обанкротившегося предприятия ООО «Мелеузовский завод безалкогольных напитков Башпотребсоюза» в 2003г., является его правопреемником и продолжает выпускать минеральную воду и безалкогольные газированные напитки под названием «НУГУШ»;

- в основе продукции используется вода из артезианской скважины, которую правообладатель использует на основании Лицензии на право пользования недрами серии УФА №00115, выданной Министерством природных ресурсов РФ;

- в период с 2003г. по май 2006г. правообладателем было произведено и реализовано продукции, маркированной товарным знаком «НУГУШ» 1110506 дал;

- правообладателем затрачены значительные средства на рекламу указанной продукции, в результате чего она заняла достойное место на рынке безалкогольных напитков в Республике Башкортостан, в Оренбургской и Челябинской областях;

- качество продукции отмечено наградами и дипломами выставок;

- ООО «Нугушские воды» в 2005г. начало выпуск газированной и негазированной вода «НУГУШСКАЯ», чем нарушило исключительные права правообладателя товарного знака «НУГУШ» по свидетельству №255735 с приоритетом от 26.08.2002.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражение от 14.03.2006 и оставить в силе действие регистрации №255735.

К отзыву приложены следующие материалы;

1.копия свидетельства о регистрации юридического лица на 1л. [5];

2.копия о постановке на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ на 1л. [6];

3.копия Лицензии на право пользования недрами УФА №00115 на 1л. [7];

4. копии Договора об уступке, уведомления о регистрации Договора и свидетельства на товарный знак «НУГУШ» на 3л. [8];

5. копия справки, выданной администрацией сельского поселения Нугушский сельсовет муниципального района Мелеузовский Республики Башкортостан, на 1л. [9];

6. справка об объемах произведенной и реализованной продукции под названием «НУГУШ» №345 /02 от 25.07.06 на 1л. [10];

7. справка о затратах на рекламу продукции под названием «НУГУШ» №345/02 от 25.07.06 на 1л. [11];

8. копии дипломов и грамот на бл. [12];

9. этикетки, используемые правообладателем для маркировки напитков товарным знаком «НУГУШ» на 21л. [13];

10. копии договоров на 24л. [14];

11. копии ведомостей по контрагентам на 4л. [15];

12. акты сверки взаимозачетов на 17л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (26.08.2002) поступления заявки №2002716672/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 за №989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих, в частности только из обозначений, в том числе указывающих на место и время их производства или сбыта

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3(2.1) 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.

Заявленное словесное обозначение «НУГУШ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ представленных материалов [2, 3, 9] показал, что слово Нугуш представляет собой название реки в Республике Башкортостан, правого притока реки Белой, длиной 235 км., выше устья которой находится Нугушское водохранилище и небольшой поселок Нугуш с населением 1200 человек.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «НУГУШ» представляет собой географическое название реки и малонаселенного поселка.

Отсутствия возможности по организации производства на реке или водохранилище и определения конкретного адреса производителя, находящегося в районе бассейна реки Нугуш обуславливает вывод о невозможности восприятия оспариваемого товарного знака как указания на конкретное географическое место производства или сбыта по причине. Что касается населенного пункта Нугуш, то следует отметить, что в силу его малочисленности и малоизвестности на территории РФ, его название вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя. Материалы [3], представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают факт известности реки и поселка Нугуш широкому

кругу лиц и относятся к дате, более поздней, чем приоритет оспариваемого товарного знака. Таким образом, у потребителей обозначение «НУГУШ» не может восприниматься как указание на место производства товара или нахождения изготовителя, т.е. является фантазийным, а, учитывая факт нахождения правообладателя на территории той же республики вблизи одноименных географических объектов, не основания для вывода о ложности оспариваемого товарного знака.

Товары, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, не относятся к товарам, качество и репутация которых обусловлены их географическим происхождением, поскольку в окрестностях указанных географических объектов источников (ключей) минеральной или иной общеизвестной природной питьевой воды не имеется. Косвенным подтверждением этого является лицензия на право забора воды из артезианской скважины на окраине г. Мелеуз на территории ООО «Пивзавод» (то есть, очевидно, что для изготовления напитков не используется вода из реки или водохранилища) [7]. Данный факт исключает возможность ущемления прав иных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют свою деятельность в указанном регионе.

Следует также отметить, что заявителем были представлены материалы, свидетельствующие о том, что обозначение «НУГУШ», являющееся географическим указанием, приобрело значение, которое позволяет потребителю связывать товары, маркируемые им, с конкретным производителем, что обусловлено фактом его использования при осуществлении коммерческой деятельности: для маркировки товаров, указанных в перечне свидетельства, с 2003г. [10]; информированностью потребителей о товарах, маркированных знаком «НУГУШ», посредством рекламы в газетах и на телевидении [11], а также участием в выставках и ярмарках и награждением дипломами [12].

В поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 09.08.2006, лицо, подавшее возражение, представило особое мнение по поводу результатов рассмотрения возражения, заключающееся в том, что коллегией

Палаты по патентным спорам было отказано лицу, подавшему возражение, в переносе заседания с целью более тщательного изучения материалов, представленных правообладателем, материалов дела, в частности, информационного поиска, а так же предоставления опроса потребителей. В связи с этим следует отметить, что коллегия сочла нецелесообразным переносить рассмотрение возражения, по следующим причинам:

1. члены коллегии изучили все представленные материалы, кроме того, на заседании коллегии было заслушано выступление правообладателя и проанализированы представленные документы, причем лицо, подавшее возражение, активно принимало участие в оценке представленной информации;

2. ознакомление третьих лиц с материалами информационного поиска не предусмотрено нормативными документами по товарным знакам и знакам обслуживания;

3. дополнительные материалы, кроме общедоступных словарно-справочных изданий, считается изменением мотивов, приведенных в подтверждение наличия оснований для признания правовой охраны недействительной на основании пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.

В связи с изложенным, отсутствуют основания для признания оспариваемой регистрации как не соответствующей требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НУГУШ» по свидетельству №255735.