

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.06.2023, поданное компанией NUGA MEDICAL CO. LTD., Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884414, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2021730561 с приоритетом от 20.05.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.08.2022 за № 884414 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нуга Бест», Самарская область, г. Тольятти, ул. Калужская, 44 (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ *«грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; ковры с электрообогревом; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; одежда с электрическим подогревом; элементы нагревательные»* и товаров 25 класса МКТУ *«одежда [с логотипом-обозначением], в частности брюки, маски для сна, одежда форменная, платья, рубашки, халаты, шапки бумажные [одежда], юбки»*.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 884414 – (1) представляет собой

словесное обозначение « **NUGA MEDICAL** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.06.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, пунктами 1, 2 статьи 10 Кодекса, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло 05.06.2002, то есть ранее, чем дата (20.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака;

- отличительная часть фирменного наименования «NUGA MEDICAL» тождественна оспариваемому товарному знаку;

- компания NUGA MEDICAL CO. LTD. является одним из крупнейших производителей товаров медицинского и бытового назначения. На имя компании зарегистрирован товарный знак « **NUGA BEST** » по свидетельству

№340918 с приоритетом от 21.02.2006 и «  **НУГА БЕСТ** » по свидетельству №656003 с приоритетом от 30.12.2016, под которыми компания NUGA MEDICAL CO. LTD. производит свою продукцию. Официальным представителем корейской компании на территории Российской Федерации является ООО «ТРИА», г. Ярославль;

- компания NUGA MEDICAL CO. LTD. использует свое фирменное наименование «NUGA MEDICAL» на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными с возражением материалами;

- компанией NUGA MEDICAL CO. LTD. производятся такие товары, как *«подушка с турманьевой керамикой, массажер-стимулятор термотерапевтический, массажер для стоп термотерапевтический, электрические приборы бытовые для обогрева тела: электрический мат, электрогрелка, ручной проектор, портативный*

турманиевый мат, пояс с электрическим нагревом, части из керамики для массажных аппаратов», которые в целом имеют эффект обогрева тела, и следовательно, однородны товарам 11 класса МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации;

- компанией NUGA MEDICAL CO. LTD. также производятся такие товары, как *«футболки, шарфы, маски для лица, накладки на глаза, стельки»*, которые однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации;

- однородность товаров достигается за счет рода (вида) товаров, назначения, условий сбыта, круга потребителей, взаимодополняемости и взаимозаменяемости товаров;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия ООО «Нуга Бест», связанные с регистрацией товарного знака «NUGA MEDICAL» по свидетельству №884414, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884414 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из Реестра товарных знаков РФ сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписка из реестра юридических лиц в отношении компании NUGA MEDICAL CO. LTD.;
3. Сведения из налогового управления г.Вонджу в отношении компании NUGA MEDICAL CO. LTD.;
4. Распечатка из Реестра товарных знаков РФ сведений о товарных знаках по свидетельствам № 340918, №656003;
5. Договор на дистрибуцию товара за №20160425/03 от 25.04.2016, заключенный между компанией NUGA MEDICAL CO. LTD. и ООО «ТРИА»;
6. Контракт за №20160425/01 от 25.04.2016, заключенный между компанией NUGA MEDICAL CO. LTD. и ООО «ТРИА»;
7. Выборка таможенных деклараций;
8. Выборка декларации о соответствии товаров;

9. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 26.04.2018 за №РЗН 2018/7089;

10. Выборка сертификатов соответствия на продукцию: электрические приборы бытового назначения для обогрева тела; электрический мат, электрогрелка, пояс с электрическим нагревом. Изготовитель NUGA MEDICAL CO. LTD.;

11. Информационное письмо органа по сертификации продукции ООО «Альянс» «Об отнесении продукции к подлежащей обязательному подтверждению соответствия»;

12. Материалы, иллюстрирующие деятельность ООО «ТРИА» (договоры, платежные поручения, счет-фактуры);

13. Информация о патенте № 10-0907656 «Способ производства Био Керамики для медицинского оборудования», патентное бюро Республики Корея;

14. Распечатка с сайта «Словари и энциклопедии на Академике» толкование «Инфракрасное излучение»;

15. Распечатки сайта <https://nugabest.ru/>;

16. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нуга Бест».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- в настоящем возражение, лицо, его подавшее, ссылается на то, что государственная регистрация товарного знака по свидетельству №884414 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, материалы возражения не содержат доказательств широкого и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного до степени смешения с ним обозначения в отношении однородных товаров, и возникновения устойчивой ассоциативной связи у потребителей с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель отмечает, что в состав его фирменного наименования ООО «Нуга Бест» также входит словесный элемент «NUGA», при этом основным видом его деятельности согласно сведениям из выписки из ЕГРЮЛ является «торговля оптовая фармацевтическая», а на имя генерального директора ООО «Нуга Бест» зарегистрировано доменное имя NUGA MEDICA. RU.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №884414.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

17. Выписка из ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «Нуга Бест»;

18. Сведения о домене NUGAMEDICAL.RU.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, 01.09.2023 представило дополнительные пояснения и материалы, в которых указано следующее:

- при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не требуется предоставления доказательств широкого и интенсивного использования обозначения до даты приоритета товарного знака и доказательств возникновения устойчивой ассоциативной связи у потребителя с лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно обосновывает однородность товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и фактической деятельности компании NUGA MEDICAL CO. LTD. под своим фирменным наименованием, отмечая, что производимые им товары *«накладки на глаза; маски для лица из эластичной ткани»* однородны товарам *«маски для сна»* оспариваемой регистрации, так как имеют одинаковое функциональное назначение, предназначены для покрытия области глаз во время сна, выполнены из одного материала, имеют одинаковые каналы реализации и круг потребителей, в связи с чем могут быть отнесены к одному производителю;

- производимые корейской компанией товары *«стельки, шарфы»* однородны товарам *«одежда [с логотипом-обозначением], в частности брюки, одежда форменная, платья, рубашки, халаты, шапки бумажные [одежда], юбки»* в силу того, что сопоставляемые товары принадлежат к одной родовой группе товаров (одежда), имеют одно функциональное назначение (предназначены для комфорта и защиты тела), сопоставляемые товары могут сочетаться как между собой, так и с другими элементами одежды, товары могут быть изготовлены из одного материала

(например, текстильное или трикотажное полотно, ткани), имеют одинаковые условия реализации (торговые центры, торговые площадки в сети Интернет) и один круг потребителей (широкий круг потребителей).

В дополнение к материалам возражения лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

19. Выборка таможенных деклараций на товары и приложения к ним (добавочные листы, декларация таможенной стоимости);

20. Выборка документов, иллюстрирующих реализацию товаров обществом «ТРИА», как официального дистрибьютера корейской компании «Нуга Медикал» за 2016 – 2021 гг. (дилерские соглашения, заключенные между ООО «ТРИА» и ООО «НУГА-БЕСТ ПОДМОСКОВЬЕ»; договор поставки, заключенный между ООО «ТРИА» и ООО «НУГА-БЕСТ ПОДМОСКОВЬЕ»; дилерские соглашения, заключенные между ООО «ТРИА» и ИП Васильевой Любовью Валентиновной; дилерские соглашения, заключенные между ООО «ТРИА» и ИП Латышевой Татьяной Геннадьевной; дилерские соглашения, заключенные между ООО «ТРИА» и ИП Хребтиковым Олегом Владимировичем, счета-фактуры, платежные поручения, акты-сверки взаимных расчетов);

21. Распечатки из сети Интернет информация о накладке на глаза Nuga Best HC;

22. Информация о маске для лица НУГА БЕСТ HC-2;

23. Словарно-справочное значение слова «одежда».

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

С учетом даты приоритета (20.05.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №884414 включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884414 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией NUGA MEDICAL CO. LTD., Республика Корея, заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на

фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет производство товаров: электрические приборы бытовые для обогрева тела, предметы одежды, которые однородны товарам оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №884414 – (1) представляет собой

словесное обозначение « **NUGA MEDICAL** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ *«грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; ковры с электрообогревом; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; одежда с электрическим подогревом; элементы нагревательные»* и товаров 25 класса МКТУ *«одежда [с логотипом-обозначением], в частности брюки, маски для сна, одежда форменная, платья, рубашки, халаты, шапки бумажные [одежда], юбки»*.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №884414 оспаривается по основанию пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, лица, подавшего возражения.

При этом коллегия отмечает, что в возражение правовая охрана товарному знаку по свидетельству №884414 по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса не оспаривается, что было подтверждено на заседании коллегии, состоявшемся 04.10.2023 представителем лица, подавшего возражение – патентным поверенным РФ – Пелих А.Н.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Согласно документам [2, 3] компания NUGA MEDICAL CO. LTD. – лицо, подавшее возражение, с даты (05.06.2002), предшествующей дате (20.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «NUGA MEDICAL».

Сходство фирменного наименования компании NUGA MEDICAL CO. LTD., с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «Co., Ltd.» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что элементы «Co Ltd» указывают на организационную форму данного юридического лица.

Исполнение словесного элемента «NUGA MEDICAL» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно договору на дистрибуцию [5] и контракту [6], заключенных 25.04.2016 между лицом, подавшим возражение, и ООО «ТРИА» (далее – Дистрибьютер), Дистрибьютер покупает продукцию корейской компании и осуществляет ее сбыт и продажу на территории Российской Федерации.

Представленные таможенные декларации на товары [6, 19], где в качестве отправителя продукции указана компания NUGA MEDICAL CO. LTD., Корея, а получатель продукции – ООО «ТРИА», г. Ярославль, при наличии отметки таможенного органа, подтверждающих факт поставки в Российскую Федерацию следующей продукции: электрические маты для обогрева тела; приборы электронагревательные – электрогрелка, ручной проектор, предназначенный для обогрева тела в бытовых условиях; вкладные стельки; изделия платочно-шарфовые - шарф; изделия трикотажные машинного или ручного вязания – накладка для глаз для сна, маска для лица, начиная с 2016 года, то есть до даты (20.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака,

Представленные сертификаты соответствия [10], в которых в качестве изготовителя указана компания NUGA MEDICAL CO. LTD., Республика Корея, подтверждают соответствие продукции требованиям Евразийского экономического союза и возможность реализации продукции на территории Российской Федерации.

Дальнейшая реализация продукции корейской компании NUGA MEDICAL CO. LTD., на территории Российской Федерации осуществлялась ООО «ТРИА», г. Ярославль, что следует из представленных документов дилерских соглашений и приложенным к ним платежным поручениям, актами сверки взаимных расчетов, счетами-фактурами [20].

Таким образом, указанные выше материалы показывают использование фирменного наименования, право на которое у компании NUGA MEDICAL CO. LTD., Корея возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, в отношении следующих товаров *«электрические маты для обогрева тела; приборы электронагревательные – электрогрелка, ручной проектор, предназначенный для обогрева тела в бытовых условиях; вкладные стельки; изделия платочно-шарфовые - шарфы; изделия трикотажные машинного или ручного вязания – накладка для глаз для сна, маска для лица»*.

Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884414

недействительным в отношении всех товаров 11, 25 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №884414.

Анализ однородности оспариваемых товаров и деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием показал следующее.

Товары *«электрические маты для обогрева тела; приборы электронагревательные – электрогрелка, ручной проектор, предназначенный для обогрева тела в бытовых условиях»*, в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, и оспариваемые товары 11 класса МКТУ *«грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; ковры с электрообогревом; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; одежда с электрическим подогревом; элементы нагревательные»*, однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «нагревательные устройства», имеют одно функциональное назначение (для нагрева и обогрева), могут быть изготовлены из одного материала (например, термоустойчивой ткани), сопоставляемые товары взаимодополняемы и взаимозаменяемы, имеют одинаковые условия реализации (торговые центры, торговые площадки в сети Интернет) и один круг потребителей (широкий круг потребителей, включающий как детей, так и пожилых людей).

Товары *«вкладные стельки; изделия платочно-шарфовые - шарфы; изделия трикотажные машинного или ручного вязания – накладка для глаз для сна, маска для лица»*, в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, и оспариваемые товары 25 класса МКТУ *«одежда [с логотипом-обозначением], в частности брюки, маски для сна, одежда форменная, платья, рубашки, халаты, шапки бумажные [одежда], юбки»*, однородны, поскольку:

- сопоставляемые товары относятся к одной категории «одежда» и имеют одно функциональное назначение, обусловленное тем, что изделие одежды или совокупность

изделий одежды, надеваемых человеком, служит для предохранения тела от негативного влияния окружающей среды;

- сопоставляемые товары имеют одни эксплуатационные признаки, поскольку могут относиться к домашней одежде, предназначенной для отдыха в домашних условиях, например одежда для дома это трикотажные юбки, брюки, платья, халаты, а также одежда для сна, включающая маски и накладки для сна. При этом коллегия учитывала, что в оспариваемом товарном знаке зарегистрированные товары 25 класса МКТУ не содержат конкретного указания к какому конкретно типу одежды (например, для свадьбы, для служения в церкви; для военнослужащих) они относятся, в связи с чем могут быть предназначены для отдыха в домашних условиях;

- сопоставляемые товары также могут быть изготовлены из одного материала (например, из ткани или вязаного полотна);

- сопоставляемые товары взаимодополняемы (например, шапка и шарф носят в комплекте);

- имеют одинаковые условия реализации (торговые центры, торговые площадки в сети Интернет) и один круг потребителей (широкий круг потребителей, включающий как детей, так и людей среднего и пожилого возраста).

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием однородна всем оспариваемым товарам 11, 25 классов МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №884414 на свое имя должны рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, то установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884414 недействительным полностью.