

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.06.2016 возражение индивидуального предпринимателя Костаревой Н.Н., г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 518253, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 518253 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2014 по заявке № 2012730960 с приоритетом от 24.08.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Удашовой Г.Н., г. Пермь (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 518253 представляет собой словесное обозначение «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с коммерческим обозначением «ЕВРОПЕЕЦ» лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с использованием указанного коммерческого обозначения для индивидуализации

принадлежащих ему торговых предприятий (магазинов), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь).

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- договоры аренды лицом, подавшим возражение, недвижимого имущества для использования под магазины автозапчастей «Европеец» с актами приема-передачи соответствующих объектов в 2009 – 2012 гг. [1];
- накладная и кассовый чек от 10.03.2010 на поставку питьевой воды в магазин «Европеец» лица, подавшего возражение [2];
- договор на оказание лицу, подавшему возражение, рекламных услуг и приложения к нему на изготовление и монтаж на фасад зданий магазинов световых коробов «Европеец», на печать листовок и визиток «Европеец», на разработку, печать и монтаж баннеров «Европеец» с макетами этих вывесок, листовок, визиток и баннеров, с соответствующими актами о выполнении работ и квитанциями к приходным кассовым ордерам [3];
- акты на размещение наружной рекламы в г. Перми [4];
- информационное письмо ООО «АвтоТерра» и сертификат компании ВР для магазина «Европеец» на имя лица, подавшего возражение [5];
- товарные накладные на поставку автозапчастей магазином «Европеец» лица, подавшего возражение, в 2011 – 2012 гг. [6].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, корреспонденцией, поступившей 03.10.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право, более «старшее», чем у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» возникло у правообладателя в связи с использованием этого обозначения с 2009 года для индивидуализации торговых предприятий

(магазинов), входящих в группу компаний «АВТОМОЁ» и действующих на основании договоров коммерческой концессии (франчайзинга).

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя и распечатки сведений о принадлежащих ему различных товарных знаках [7];
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение и договоры аренды на нежилые помещения в 2012 – 2016 гг. [8];
- договоры на оказание различных рекламных услуг правообладателю в 2011 – 2014 гг. [9];
- фотографии магазинов и рекламы этих магазинов, скриншоты страниц из Интернета [10];
- акт приема-передачи оборудования (банковского терминала) в торговую точку «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» [11];
- договор на оказание охранных услуг правообладателю в 2011 г. [12];
- кассовый чек сверки итогов обслуживания торговой точки «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» от 20.09.2016 [13];
- претензия правообладателя к руководителю магазина «Европеец» лица, подавшего возражение, по факту использования им обозначения, сходного до степени смешения в отношении однородных услуг с оспариваемым товарным знаком [14].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 24.08.2012 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ».

В свою очередь, из представленных лицом, подавшим возражение, договоров аренды недвижимого имущества и подтверждающих их исполнение актов приема-передачи объектов [1] следует, что в 2009 – 2012 гг., то есть в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, использовало на праве аренды нежилые помещения, находящиеся в г. Перми по определенным почтовым адресам, указанным в этих договорах, под магазины автозапчастей. При этом необходимо отметить, что в договоре от 01.09.2009, в самом раннем из данных договоров, в качестве арендатора указано, собственно, лицо, подавшее возражение, наряду с используемым им конкретным наименованием соответствующей торговой площади (магазина) для продажи автозапчастей – «Европеец».

Накладная и кассовый чек от 10.03.2010 [2] подтверждают факт поставки питьевой воды и аксессуаров для кулера именно в магазин «Европеец» лица, подавшего возражение.

В приложениях (спецификациях) к договору на оказание лицу, подавшему возражение, рекламных услуг и в подтверждающих их исполнение актах о выполнении работ с квитанциями к приходным кассовым ордерам [3] указывается на изготовление и монтаж на фасады зданий магазинов лица, подавшего возражение, световых коробов (вывесок) с наименованием «Европеец», а также на печать листовок и визиток с наименованием «Европеец», на разработку, печать и монтаж баннеров с наименованием «Европеец». При этом данные вывески, листовки, визитки и баннеры изготавливались исполнителем в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в соответствии с письменно согласованными с заказчиком

(лицом, подавшим возражение) приложенными макетами, и в них была помещена информация, в частности, о соответствующих почтовых адресах в г. Перми магазинов автозапчастей «Европеец».

Представлены также акты на размещение наружной рекламы магазинов лица, подавшего возражение, в г. Перми [4].

Магазин автомобильных товаров «Европеец» лица, подавшего возражение, согласно информационному письму ООО «АвтоТерра» и сертификату компании ВР [5], являлся официально уполномоченным пунктом фирменной продажи оригинальных смазочных материалов «Castrol» и «ВР».

Товарные накладные [6] свидетельствуют о фактах поставки потребителям автозапчастей в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака именно магазином «Европеец» лица, подавшего возражение.

Принимая во внимание в своей совокупности представленные материалы [1 – 6], коллегия пришла к выводу о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, действительно уже возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ» в связи с его использованием для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (магазинов автозапчастей и иных автомобильных товаров), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь) в результате указания этого коммерческого обозначения, в частности, на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий магазинов по определенным почтовым адресам, и на баннерах (наружная реклама), на активно распространяемых среди местного населения рекламных листовках и визитках, а также в различной деловой документации, упомянутой выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить, что факт возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладателем в его отзыве на возражение никак не оспаривался.

Правообладателем также никак не заявлялось о каких-либо обстоятельствах, которые свидетельствовали бы, например, о прекращении действия исключительного права на это коммерческое обозначение в силу тех или иных причин.

Напротив, претензия правообладателя [14] была выражена именно к руководителю действующего магазина «Европеец» лица, подавшего возражение, и самим же правообладателем к претензии были приложены фотографии этого магазина, а в отзыве было указано, что у правообладателя возникло исключительное право на коммерческое обозначение «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» раньше, чем у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ». Правообладателем было отмечено, что такое «старшее» право возникло у него в связи с использованием коммерческого обозначения «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» для индивидуализации торговых предприятий (магазинов), входящих в группу компаний «АВТОМОЁ» и действующих на основании договоров коммерческой концессии (франчайзинга).

Однако следует отметить, что представленными правообладателем документами [7 – 14] никак не подтверждается его довод о наличии у него «старшего» права на соответствующее коммерческое обозначение, которое должно было бы возникнуть, в частности, ранее даты (01.09.2009) упомянутого выше договора аренды лицом, подавшим возражения, недвижимого имущества для продажи автозапчастей на торговой площади (в магазине) именно под обозначением «Европеец» [1]. К тому же не были представлены и упомянутые в отзыве договоры коммерческой концессии.

Так, в частности, свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение и договоры аренды на нежилые помещения на имя правообладателя [8] относятся к более позднему периоду 2012 – 2016 гг. и, к тому же, не содержат никаких указаний на то или иное используемое коммерческое обозначение.

Договоры на оказание различных рекламных услуг правообладателю [9] также относятся к более позднему периоду 2011 – 2014 гг., не имеют никаких

указаний на название магазинов и/или подтверждений (актов) их исполнения с изображениями макетов соответствующей рекламной продукции. Большая часть этих документов вовсе относится к периоду позже даты (24.08.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные правообладателем фотографии магазинов, фотографии рекламы этих магазинов и скриншоты страниц из Интернета [10] совсем не имеют указаний на ту или иную дату, то есть они никак не могут свидетельствовать об использовании коммерческого обозначения в какой-либо определенный период. Указанные фотографии, к тому же, не могут быть соотнесены с теми или иными определенными объектами недвижимости (торговыми предприятиями) по конкретным почтовым адресам, поскольку не имеют никаких указаний и их подтверждения относительно мест проведения соответствующих фотосъемок.

Акт приема-передачи оборудования (банковского терминала) в торговую точку «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» [11] никак не учитывается, так как на его бланке в месте отведенном для обязательного указания даты исполнения соответствующего акта совсем не указана дата. Отсутствует также и указание даты подписи уполномоченного представителя банка в данном документе.

В договоре от 03.05.2011 на оказание охранных услуг правообладателю [12] в качестве объекта указан отдельно стоящий павильон «Автоевропеец», принадлежащий заказчику (правообладателю), однако этот документ датирован позже дат первых упоминаний названия магазина «Европеец» лица, подавшего возражение, в документах [1 – 2].

Кассовый чек сверки итогов обслуживания торговой точки «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» [13] датирован 20.09.2016, то есть периодом позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, представленные правообладателем документы [7 – 14] никак не свидетельствуют о наличии у него «старшего» права на соответствующее коммерческое обозначение с элементом «ЕВРОПЕЕЦ», вовсе не опровергают сведения, приведенные в представленных лицом, подавшим

возражение, документах [1 – 6], и, следовательно, не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «АВТО-ЕВРОПЕЕЦ» и принадлежащего лицу, подавшему возражение, коммерческого обозначения «ЕВРОПЕЕЦ» показал, что они, несомненно, являются сходными в силу фонетического вхождения этого коммерческого обозначения в оспариваемый товарный знак, учитывая, к тому же, их исполнение буквами одного и того же (русского) алфавита и то, что основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке несет семантически тождественное слово «ЕВРОПЕЕЦ», поскольку словесный элемент «АВТО» является «слабым», указывающим на соответствующую сферу экономической деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение (магазины автозапчастей и иных автомобильных товаров), в которой, собственно, и возник у них конфликт интересов и в которой, соответственно, обуславливается наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

В свою очередь, анализ перечня услуг 35 класса МКТУ, для которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что к данной сфере экономической деятельности, то есть к услугам, однородным деятельности таких магазинов, относятся только следующие услуги: «демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу

путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Исходя из этого обстоятельства, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 35 класса МКТУ с коммерческим обозначением «ЕВРОПЕЕЦ» лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса только в отношении этих услуг.

Вместе с тем, не имеется никаких сведений об осуществлении лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности по оказанию третьим лицам рекламных услуг, которые, в свою очередь, никак не являются однородными услугам магазинов по реализации товаров, так как они относятся к совершенно разным областям экономической деятельности, к разным родовым группам услуг, имеют разное назначение (стимулирование сбыта посредством распространения информации о товарах – продажа самих товаров), отличаются условиями их оказания (рекламные агентства – магазины) и кругом потребителей (хозяйствующие субъекты, предлагающие свои товары к продаже, – покупатели товаров).

Так, на заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2016, отвечая на вопросы членов коллегии, представитель лица, подавшего возражение, отметил, что лицом, подавшим возражение, не оказываются какие-либо рекламные услуги третьим лицам.

Следовательно, не усматривается наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ «обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров

на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» и отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих неоднородных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 518253 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».