

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, утверждёнными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.09.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН», г. Орёл (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703441, при этом установлено следующее.

ЛИНИЯ

Комбинированное обозначение «**ГИПЕРМАРКЕТ**» по заявке № 2018703441, поданной 31.01.2018, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703441 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**ЛИНИЯ**», « **линия**», «**ЛИНИЯ**» по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787 (приоритеты от 18.03.2016, от 16.06.2003, от 12.09.2008), принадлежащими иным лицам, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «ГИПЕРМАРКЕТ» является неохраняемым элементом обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы по поводу описательного характера слова «ГИПЕРМАРКЕТ» и просит включить его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель сокращает перечень заявленных услуг таким образом, что противопоставление товарного знака «ЛИНИЯ» по свидетельству № 409787 может быть снято, поскольку услуги не однородны;

- в отношении противопоставленных товарных знаков «ЛИНИЯ», «» по свидетельствам № 621780, № 628225 заявитель не усматривает сходства с ними заявленного обозначения до степени смешения;

- заявитель, начиная с 06.12.2002, использует коммерческие обозначения «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» и «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», то есть раньше приоритета (18.03.2016) товарного знака «» по свидетельству № 628225 и раньше приоритета (16.06.2003) товарного знака «ЛИНИЯ» по свидетельству № 621780;

- обозначения «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» используются заявителем для индивидуализации услуг *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих*

целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;

- в своем решении от 25.12.2018 по делу № А48-7592/2018 Арбитражный суд Орловской области установил обстоятельства, связанные с использованием заявителем обозначений «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» для индивидуализации названных услуг;

- доказательства такого использования представляются также с настоящим возражением;

- к моменту 09.10.2018, когда Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем приобретались права на товарные знаки по свидетельствам №№ 621780 и 628225, потребители на основании предшествующего 16-ти летнего опыта знали только заявителя как лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ с использованием обозначения «ЛИНИЯ»;

- у среднего российского потребителя обозначение «ЛИНИЯ» ассоциируется только с одним лицом, оказывающим услуги 35 класса МКТУ: с заявителем по настоящей заявке;

- Арбитражный суд Орловской области в своем решении 25.12.2018 по делу № А48-7592/2018 указал, что «начиная с 06.12.2002 АО «Корпорация «ГРИНН» принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «ЛИНИЯ», возникшее ранее даты приоритета товарного знака истца «Линия» по свидетельству № 628225. АО «Корпорация «ГРИНН» в своей деятельности непрерывно, начиная с 06.12.2002 по настоящее время, использует коммерческое обозначение «ЛИНИЯ». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 16.04.2019 по делу № А48-7592/2018 подтвердил данный вывод. Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 28.06.2019 оставил в силе решение Арбитражного суда Орловской области от 25.12.2018 и постановление

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 по делу № А48-7592/2018;

- противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 621780, 628225 заявленному обозначению неправомерно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; магазины по оптовой и розничной продаже; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; неспециализированная розничная продажа; неспециализированная оптовая продажа; обновление рекламных материалов; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в*

компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по исследованию рынка; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»/услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия Устава ЗАО «Корпорация «ГРИНН», 2002 г.;
- (2) распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;
- (3) копия штатного расписания от 01.01.2003 и копии трудовых книжек работников, приказов о приеме на работу;
- (4) копии страниц печатных изданий «Друг для друга» (2002, 2003, 2004 гг.), «Курский Вестник» (2002 г.);
- (5) скриншоты видео-сюжета;
- (6) копия справки Администрации Курской области, 2018 г.;
- (7) копии дипломов, благодарственных писем и свидетельств;
- (8) перечень магазинов торговой сети «ЛИНИЯ»;
- (9) копии договоров, 2002-2003 гг.;
- (10) копия письма комитета потребительского рынка, 2018 г.;
- (11) копии бухгалтерских документов, сведения о размере среднего чека;

(12) копии решения Арбитражного суда Орловской области, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А48-7592/2018;

(13) копия материалов заявки № 2018703441;

(14) копия решения Роспатента от 07.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703441;

(15) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.02.2020, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

(16) копия решения Роспатента от 29.11.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628225 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения, поступившего 09.09.2020, Роспатентом было принято решение от 12.03.2020: *«удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441»*.

Согласно заключению коллегии, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента от 12.03.2020, решение о регистрации товарного знака принято в отношении только части услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого в возражении перечня.

В связи с несогласием заявителя с указанным решением Роспатента от 12.03.2020, им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам, в котором испрашивалось признание решения Роспатента от 12.03.2020 недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2020 по делу № СИП-495/2020 отменено решение Роспатента от 12.03.2020. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение АО «Корпорация «ГРИНН», поступившее 09.09.2019.

При повторном рассмотрении возражения заявителем на заседании от 10.06.2021 представлены дополнительные доводы и материалы, согласно которым

Роспатентом зарегистрировано отчуждение исключительного права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 628225 и 621780 на имя заявителя (представлены копии уведомлений о регистрации отчуждения, распечатки сведений о регистрациях).

В своих дополнениях заявитель привёл уточнённый перечень услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения:

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; магазины по оптовой и розничной продаже; неспециализированная розничная продажа; неспециализированная оптовая продажа; оптовая и розничная продажа; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по исследованию рынка; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги по составлению перечня подарков; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2018) поступления заявки № 2018703441 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

ЛИНИЯ

Заявленное обозначение «**ГИПЕРМАРКЕТ**» по заявке № 2018703441 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ЛИНИЯ» и

«ГИПЕРМАРКЕТ», выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки и разделенных графическим элементом в виде горизонтальной черты. Обозначение выполнено в белом, синем и красном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в дополнении от 10.06.2021.

Вывод о несоответствии элемента «ГИПЕРМАРКЕТ» (магазин с площадью свыше 20 тысяч кв. м, с высокой степенью механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, предназначенный для продажи сравнительно больших партий товаров в контейнерных упаковках производителя, см. <http://www.glossary.ru>) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке № 2018703441 в оспариваемом решении заявителю указано на товарные знаки «ЛИНИЯ», «», «**ЛИНИЯ**» по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787 (приоритеты от 18.03.2016, от 16.06.2003, от 12.09.2008), принадлежащие иным лицам.

Вместе с тем в своих дополнениях от 10.06.2021 заявитель привёл сведения о том, что в отношении двух противопоставленных товарных знаков Роспатентом зарегистрировано отчуждение исключительного права в пользу заявителя. Указанные сведения нашли отражение в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, представленные сведения позволяют снять противопоставление товарных знаков «ЛИНИЯ» и «» по свидетельствам №№ 628225, 621780.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 409787 (приоритет от 12.09.2008), принадлежащий АО «Ижевский радиозавод», представляет собой словесное обозначение «**ЛИНИЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака

действует в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия, поскольку имеет место полное вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Наличие слова «ГИПЕРМАРКЕТ», характеризующего изготовителя заявленных услуг (лицо, оказывающее услуги) 35 класса МКТУ, а также графической проработки, имеющейся в заявленном обозначении, не меняет вывод о сходстве обозначений, поскольку при сравнительном анализе учитывается сходство сильных элементов знаков.

Вместе с тем вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, приведённые в дополнениях от 10.06.2021, представляют собой бизнес-услуги и услуги, связанные с увеличением спроса на товары третьих лиц, а также с их реализацией. Эти услуги по роду (виду) и назначению могут быть признаны неоднородными услугам *«обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов»*, указанным в свидетельстве № 409787.

Таким образом, сокращение заявителем перечня услуг, в отношении которых им испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также отчуждение двух ранее противопоставленных товарных знаков на его имя свидетельствуют о преодолении заявителем имевшихся оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения.

В отношении доводов заявителя, касающихся наличия у него прав на коммерческое обозначение и возможности учета положений статьи 1252 (пункт 6) Кодекса, коллегия отмечает, что предметом рассмотрения по возражению, поступившему 09.09.2019, явился анализ правомерности решения Роспатента от 07.05.2019, обоснованного несоответствием заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Иные основания коллегией не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441.