


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621780, поданное Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН», г. Орел (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Товарный знак «» по свидетельству № 621780 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.06.2005 по заявке № 2003711739 с приоритетом от 16.06.2003 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, принадлежит индивидуальному предпринимателю Ибатуллину А.В. на основании договора №РД0269747 от 09.10.2018 об отчуждении исключительного права на товарный знак.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 621780 предоставлена в нарушение

требований подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон о товарных знаках)

Согласно сведениям, изложенным в возражении, АО "Корпорация "ГРИНН" стало использовать коммерческое обозначение «ЛИНИЯ» для индивидуализации деятельности, связанной с розничной торговлей, начиная с 06.12.2002, то есть раньше приоритета оспариваемого товарного знака 16.06.2003.

Использование АО «Корпорация «ГРИНН» коммерческого обозначения «ЛИНИЯ» подтверждается данными опроса свидетелей Чередниченко Н.В и Балычевой О.М., отраженными в решении от 25 декабря 2018 года по делу №А48-7592/2018 Арбитражным судом Орловской области, согласно которым на торговом предприятии по адресу г.Курск, ул.Димитрова 33 в начале 2003 года точно имелась вывеска ЗАО «Корпорация «ГРИНН» магазин склад филиал Супермаркет «ЛИНИЯ»; многочисленными публикациями о магазинах «ЛИНИЯ» в средствах массовой информации; рейтингами; дипломами и благодарственными письмами; договорами поставки в магазин-склад «Супермаркет «ЛИНИЯ».

Представлен анализ счетов супермаркета «ЛИНИЯ», определен размер среднего чека 210,27 рублей, исходя из которого сделан вывод, что трафик розничных покупателей (количество чеков) в магазинах ЗАО «Корпорация «ГРИНН» под коммерческим обозначением «ЛИНИЯ» в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака составил в пределах 389 401 - 516 554 человек. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, у потребителей и поставщиков магазинов «ЛИНИЯ» сложилась стойкая ассоциативная связь между обозначением «ЛИНИЯ» и АО "Корпорация "ГРИНН", его уставной деятельностью «Торговля розничная в неспециализированных магазинах» в виде осуществления услуг «продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Кроме того, согласно сведениям, изложенным в возражении, правообладатель оспариваемого товарного знака - индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович приобрел товарный знак «ЛИНИЯ» по свидетельству

№621780 по договору отчуждения исключительного права в нарушение требований пункта 2 статьи 1488 Кодекса «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Указанное нарушение обусловлено, по мнению лица, подавшего возражение, тем, что АО "Корпорация "ГРИНН» к моменту 30.06.2017, когда Хуснутдинова Светлана Факилевна произвела выделение из регистрации №290972 оспариваемого товарного знака, на протяжении 15 лет оказывало услуги розничной торговли и потребители знали только одного производителя товаров (услуг 35 класс), а именно - АО "Корпорация "ГРИНН". После приобретения прав на оспариваемый товарный знак Ибатуллин А.В. обратился в суд с иском к АО «Корпорация ГРИНН» о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №621780 и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. В удовлетворении исковых требований было отказано, так как, «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 № 621780» (решение Арбитражного суда Орловской области от 25 декабря 2018 года по делу №А48-7592/2018). 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 суда от 16.04.2019 по делу №А48-7592/2018.

Также в возражении содержатся сведения, касающиеся заинтересованности АО "Корпорация "ГРИНН" в подаче возражения, согласно которым им подана 31.01.2018 заявка №2018703441 на товарный знак «Гипермаркет ЛИНИЯ» в отношении услуг 35 класса МКТУ. По этой заявке 07.05.2019 принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации на том основании, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛИНИЯ», зарегистрированным под № 621780 с приоритетом от 16.06.2003 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 621780 недействительным полностью, так как он способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего данные услуги.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Устав ЗАО "Корпорация "ГРИНН";
- (2) Выписка из ЕГРЮЛ;
- (3) Штатное расписание и копии трудовых книжек работников;
- (4) Печатные издания: газета «Друг для друга» №50 (427) от 10.12.2002; газета «Курский Вестник» №94 (298) от 11.12.2002; газета «Друг для друга» №7 (436) от 11.02.2003; газета «Друг для друга» №52 (429) от 24.12.2002; №5 (434) от 28.01.2003; №11 (440) от 11.03.2003; №20 (449) от 13.05.2003; №31 (512) от 27.07.2004; №39 (520) от 21.09.2004; №50 (531) от 07.12.2004;
- (5) Новостной сюжет, отснятый ООО «Телекомпания ТАКТ», об открытии «Супермаркета «ЛИНИЯ» 6 декабря 2002 в г.Курск, ул.Димитрова, 33. - 1CD; скриншоты из новостного сюжета, отснятого ООО «Телекомпания ТАКТ» об открытии «Супермаркета «ЛИНИЯ» 6 декабря 2002 в г.Курск, ул.Димитрова, 33;
- (6) Справка из Администрации Курской области о развитии торговой сети «ЛИНИЯ» в Курской области;
- (7) Дипломы, благодарственные письма и свидетельства;
- (8) Перечень действующих гипермаркетов «ЛИНИЯ»;
- (9) Договоры поставки 2002-2003 годы (№63; №69 № 11; №53; №26/02-16 от 26.02.2003; №75 от 27.02.2003; №79 от 10.03.2003; №130 от 23.01.2003; №111 от 29.05.2003; №60 от 17.01.2003; №93 от 11.02.2003; №61/1 от 21.01.2003; №61 от 17.02.2003; №93 от 18.02.2003; №255 от 21.01.2003; соглашение б/н от 01.07.2003; от 29.04.2003; 20.06.2003 соглашение б/н от 01.07.2003 договор №2300 от 02.12.2002 договор №2975 от 03.02.2003;
- (10) Договоры купли-продажи №03/042 от 29.01.2003, №99 от 28.01.2003, №01-07/03 от 01.07.2003; №74 от 12.02.2003;
- (11) Справка комитета потребительского рынка;

(12) Анализ счетов Супермаркета «ЛИНИЯ»; справка о размере среднего чека;

(13) Решение СИП от 11.08.16 года по делу № СИП-182/2016; Постановление СИП от 03.04.17 года по делу № СИП-182/2016; Решение АС от 25.01.16 года по делу № А48-7592/2018; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.16 по делу № А48-7592/2018;

(14) Заявка №2018703441 на товарный знак «Гипермаркет ЛИНИЯ»;

(15) Решение об отказе по заявке №2018703441

(16) Распечатки из открытых реестров на товарный знак по свидетельству №621780, по свидетельству № 290972.

Также лицом, подавшим возражение, в ходе заседания коллегии 06.11.2019 заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела следующих материалов:

(17) Письмо редактора газеты «Друг для друга» от 05.12. 2018;

(18) Свидетельства о праве собственности на здания, в которых открыты магазины «ЛИНИЯ» (город Курск, ул. Дмитрова, д.33; ул. Дзержинского, 40).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленные дополнительные материалы [17-18] не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, поэтому не могут быть учтены согласно пункту 2.5 Правил ППС при принятии решения.

Правообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, на заседании коллегии от 28.10.2019 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- согласно постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2019 г. N C01 -170/2019 по делу N СИП-498/2018 отмечено, что для вывода о возникновении ассоциации с иным производителем товара, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие не только доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств. При этом, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N C01-176/2018 по делу N СИП-572/2017 отмечено, что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, а норма пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. Как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2018 г. N C01-536/2018 по делу N СИП-584/2017, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем;

- как следует из доводов лица, подавшего возражение, им использовалось обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака чуть более 6 месяцев в отношении одного магазина (с 06.12.2002 по адресу г.Курск, ул.Димитрова, 33) и чуть более 4 месяцев в отношении второго магазина (с 07.02.2003 с по адресу г.Курск, ул .Дзержинского, 40). Из представленного лицом,

подавшим возражение, новостного сюжета следует, что на день открытия на магазине висела вывеска «ГРИНН ЛИНИЯ». Следует отметить, что обозначение,

охраняемое в качестве товарного знака «» по свидетельству №304293, признано решением Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2018 года по делу №СИП-145/2018 несходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 621780, при том, что размещенное на магазине обозначение «Гринн Линия» по адресу г.Курск, ул. Димитрова, 33 на дату его открытия незначительно отличался от обозначения по свидетельству №304293 (разница лишь в добавлении изобразительного элемента и расположении словесных элементов в две строки);

- штатное расписание и трудовые книжки направлены исключительно на доказывание факта использования обозначения «ЛИНИЯ» лицом, подавшим возражение, но не на доказывание известности потребителю использования лицом, подавшим возражение, спорного обозначения, поскольку внутренние документы не известны рядовому потребителю;

- копии страниц семи выпусков газет, датированных ранее 16.06.2003, а также один видеоролик представляют собой подтверждение информирования потребителей о существовании супермаркета «ЛИНИЯ», что, однако, не является достаточным для появления у потребителя ассоциации услуг магазинов с обозначением «ЛИНИЯ» с лицом, подавшим возражение;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства, относящиеся к периоду до 16.06.2003, направлены исключительно на доказывание самого факта использования обозначения «ЛИНИЯ», но не на доказывание факта возникновения у потребителя стойкой ассоциации между обозначением «ЛИНИЯ» и лицом, подавшим возражение;

- доказательства, относящиеся к периоду после 16.06.2003, не имеют значения для дела;

- копии договоров поставок не доказывают какое-либо значимое обстоятельство, поскольку потребителем услуг являются не поставщики, а

покупатели магазинов, на которых, как указывалось выше до 16.06.2003, было размещено обозначение «ГРИНН ЛИНИЯ». В тоже время, правообладатель считает, что договоры изготовлены задним числом, так как маловероятно, что лицо, подавшее возражение, указывал в реквизитах наименование филиала. О фальсификации этих доказательств будет заявлено при оспаривании решения Роспатента (в случае удовлетворения возражения). Документы, названные как «Анализ счета 90 по субконто», за период с 01.12.2002 по 30.06.2003 по филиалу «Супермаркет «Линия» и за период с 01.02.2003 по 30.06.2003 по филиалу «Супермаркет «Линия-Супер», не имеют значения для дела, поскольку, во-первых, часть периода относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, во-вторых, эти отчеты не подтверждены какими-либо доказательствами, а являются внутренними документами лица, подавшего возражение;

- не представлены какие-либо доказательства того, что в период с 06.12.2002 до 16.06.2003 обозначение «ЛИНИЯ» использовалось совместно с информацией о лице, оказывающем услуги, в то время как без совместного использования указанного обозначения с информацией о лице, оказывающем услуги, невозможно появление у потребителя ассоциаций между этим обозначением и указанным лицом;

- для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, представляющему собой обозначение «ЛИНИЯ», в связи с несоответствием этого обозначения пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, должны быть доказательства того, что именно оспариваемое обозначение ассоциировалось с лицом, подавшим возражение, тогда как само по себе использование обозначения «ЛИНИЯ» лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака не свидетельствует о наличии такой ассоциации в отношении оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о наличии у потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (16.06.2003) стойкой ассоциативной связи между обозначением «ЛИНИЯ» и лицом, подавшим возражение.



На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №621780.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

(19) Распечатка статьи от 24.09.2004 об обороте розничной торговли в Калужской области;

(20) Распечатка с сайта <https://www.google.ru/maps/place> с фотографиями по адресу город Курск, улица Дмитрова, д.33 за 2012 и 2017 годы съемки; по адресу город Курск, ул. Дзержинского, д.40 за 2012 и 2013 годы;

(21) Распечатка с фото без указания адреса с сайта <https://www.yandex.ru/maps/8/kursk>.

В адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности 05.11.2019 поступил комментарий к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- факты, установленные судом в отношении тех же сторон, не требуют доказывания. Представленными судебными актами установлено, что в то время как АО «Корпорация Гринн», начиная с 06.12.2002, возрастающими темпами развивало и наращивало оказание услуг 35 класса МКТУ, правообладатели товарного знака «ЛИНИЯ» по свидетельствам №290972, 621789 не использовали его в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- заявление правообладателя о том, что договоры с поставщиками товаров и с оптовыми покупателями товаров изготовлены задним числом, является ложью.

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

Согласно пункту 54 Постановления пленума Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. При этом такое решение влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

С учетом даты приоритета (16.06.2003) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской

Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон о товарных знаках) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).


В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 621780 представляет собой



комбинированное обозначение «  », представляющее собой словесный элемент «ЛИНИЯ», где первая буква «Л» имеет оригинальное графическое исполнение: состоит из треугольников, остальные буквы «ИНИЯ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №621780 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)»*.

При рассмотрении возражения принято во внимание, что лицо, его подавшее, осуществляет деятельность, связанную с розничной торговлей товарами, начиная с 2002 года [5-6, 8, 12], с использованием словесного элемента «ЛИНИЯ» в качестве наименования торговых предприятий [4-5], имеет дипломы, награды [7], то есть

осуществляет деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанное позволяет считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ соответствия регистрации оспариваемого товарного знака указанным в возражении требованиям законодательства, показал следующее.

Само по себе оспариваемое обозначение «ЛИНИЯ» не содержит сведений, вызывающих ассоциации с АО «Корпорация ГРИНН».

Однако, возникновение соответствующих ассоциаций у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте: на приобретении ранее рассматриваемых товаров/услуг, либо в случае известности о них из рекламы.

Коллегия не ставит под сомнение использование АО «Корпорация Гринн» наименования «Линия» для индивидуализации своей деятельности, связанной с розничной продажей товаров, так как изложенное подтверждается договорами купли-продажи и поставок товаров [9-10], информированием потребителей через средства массовой информации об открытии магазинов «ЛИНИЯ» АО «Корпорация Гринн» [4-5], справками о размере среднего чека [12], штатным расписанием и записями в трудовых книжках работников [3].

Вместе с тем, согласно представленным материалам использование обозначения «ЛИНИЯ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.06.2003) составило период длительностью шесть месяцев с даты открытия первого магазина-склада, а именно супермаркета «ЛИНИЯ» по адресу: город Курск, улица Дмитрова, дом 33, дата открытия 06.12. 2002, и четыре месяца с даты открытия второго супермаркета «ЛИНИЯ супер» по адресу: город Курск, улица Дзержинского, дом 40, дата открытия: 07.02.2003 [6].

Представленные сведения иллюстрируют использование обозначения «ЛИНИЯ» на территории одного города, срок использования в данном случае является незначительным, наличие двух действующих магазинов до даты приоритета оспариваемого товарного знака также не свидетельствует о высокой интенсивности использования обозначения «ЛИНИЯ». Указанное очевидно

свидетельствует о недостаточной длительности и объеме использования обозначения «Линия» АО «Корпорация ГРИНН» в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, для возникновения устойчивой ассоциативной связи между обозначением «ЛИНИЯ» и лицом, подавшим возражение.


По мнению коллегии знания потребителей о магазинах с названием «ЛИНИЯ» не могут служить основанием для вывода о несоответствии произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по продвижению товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц не доказана материалами возражения.

Представленными судебными актами [13] установлены факты более раннего начала использования обозначения «Линия» АО «Корпорацией Гринн», нежели правообладателем оспариваемого товарного знака. На этом основании судом первой инстанции правообладателю оспариваемого товарного знака отказано в удовлетворении иска о нарушении прав на товарный знак и о взыскании компенсации. Данное решение оставлено в силе Судом по интеллектуальным правам в кассационной инстанции (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу №А48-7592/2018).

Однако изложенный вывод суда не подлежит применению в данной ситуации, так как в представленных судебных актах [13] не исследовался вопрос о способности товарного знака по свидетельству №621780 вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

В отношении довода заявителя о том, что передача прав на товарный знак по свидетельству №290972 в отношении услуг 35 класса МКТУ нарушает требования пункта 2 статьи 1488 Кодекса и представляет собой введение в заблуждение потребителей, коллегия отмечает следующее. Правомерность отчуждения исключительного права по договору от 09.10.2018 №РД0269747, на основании

которого правообладатель оспариваемого товарного знака получил исключительное право на обозначение «  », не является предметом требований возражения, поступившего 23.08.2019, и не оспаривалось в ином порядке, поэтому данный довод не подлежит рассмотрению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №621780.**