

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 30.08.2019, поданное АО «Корпорация «Гринн», г. Орёл (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628225, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ЛИНИЯ**» по заявке №2016708561 с приоритетом от 18.03.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2017 за №628225 на имя Хуснутдиновой Светланы Факилевны, г. Уфа, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 09.10.2018 отчуждения исключительного права на товарный знак по договору №РД0269747 правообладателем товарного знака стал Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №628225 в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку оспариваемый товарный знак препятствует регистрации в

качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения «Гипермаркет ЛИНИЯ» по заявке №2018703441 в отношении услуг 35 класса МКТУ, кроме того, лицо, подавшее возражение с 2002 года использует обозначение «ЛИНИЯ» для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий «ЛИНИЯ», оказывающих услуги по розничной и оптовой продаже продовольственных и непродовольственных товаров и других услуг, однородных с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак по свидетельству №628225;

- кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака Ибатуллин А.В. обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к лицу, подавшему возражение, о взыскании компенсации на незаконное использование обозначения «ЛИНИЯ» по свидетельству №621780, соответственно, являясь правообладателем оспариваемого товарного знака «ЛИНИЯ», он может подать аналогичное исковое заявление и в отношении использования оспариваемого товарного знака по свидетельству №628225;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано 17.04.1998 в связи с преобразованием ТОО «Корпорация «ГРИНН» в ЗАО «Корпорация «ГРИНН», организационно-правовая форма которого была изменена 04.09.2015 на АО «Корпорация «ГРИНН»;

- в декабре 2002 года был открыт магазин-склад «Супермаркет «ЛИНИЯ», и в дальнейшем лицо, подавшее возражение, наращивало объемы торговли, открывая новые магазины - супермаркеты под обозначением «ЛИНИЯ» и используя его для индивидуализации своих услуг, однородных услугам: 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;

- лицо, подавшее возражение, развивало деятельность, связанную с торговлей, в результате чего в Курской области возникла торговая сеть «ЛИНИЯ», деятельность которой рекламировалась в газете «Друг для друга» с 2002 по 2008 годы, выходившей в этот период тиражом 35000 - 40000 экземпляров, в газете «Курский вестник», а также в эфире телекомпании «ТАКТ», аудитория которой составляла более миллиона человек;

- торговая сеть «ЛИНИЯ» ежегодно включалась в различные рейтинги, в частности, она была включена в ежегодный рейтинг «Топ-50 российских ритейлеров» по версии газеты «Коммерсантъ», занимая в 2006 году 40 место (<https://www.kommersant.ru/doc/756729?querv=Топ-50%202006>); в 2007 году по версии издания «Эксперт» торговая сеть «ЛИНИЯ» вошла в 20 наиболее динамично развивающихся компаний России (http://expert.ru/ratings/table_327370); по итогам 2007 года по версии газеты «Коммерсантъ» торговая сеть «ЛИНИЯ» заняла 30 место в рейтинге «Топ-50 российских ритейлеров» (<https://www.kommersant.ru/doc/879409>); в 2008 году издание «Эксперт» включило ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (сеть гипермаркетов «ЛИНИЯ») в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции (209 место в Топ-400) (<https://expert.ru/ratings/e400-2008/>); в 2009 году издание «Коммерсантъ» включило ЗАО «Корпорация «ГРИНН» с торговой маркой «ЛИНИЯ» в Топ-50 крупнейших ритейлеров в России под 21 номером (<https://www.kommersant.ru/doc/1419788>);

- с начала своей деятельности по настоящее время лицо, подавшее возражение, получило множество дипломов, свидетельств и благодарственных писем;

- магазин-склад «Супермаркет «ЛИНИЯ» пользуется популярностью у мелких оптовиков и поставщиков, что подтверждается приложенными договорами поставки;

- подтверждением деятельности магазина-склада «Супермаркет «ЛИНИЯ» служат лицензии на розничную торговлю спиртными напитками и вином, которые регулярно выдавались лицу, подавшему возражение;

- анализ счетов Супермаркета «ЛИНИЯ» АО "Корпорация "ГРИНН" показал, что суммарный оборот оптовой торговли за период с 01.12.2002 по 30.06.2003 составил 35 122 771,16 рублей, а суммарный оборот розничной торговли - 90 729 798,09 рублей, за период с 01.02.2003 по 30.06.2003 суммарный оборот оптовой торговли составил 12 506 927,37 рублей, а суммарный оборот розничной торговли - 17 855 952,93 рублей;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака только лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность под обозначением «ЛИНИЯ» в отношении услуг 35 класса МКТУ на протяжении 14 лет.

В возражении также приведены ссылки на решение Арбитражного суда Орловской области от 25.12.2018 по делу №А48-7592/2018, оставленное в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019, в котором указано, что «...АО «Корпорация «ГРИНН» в своей деятельности непрерывно, начиная с 06.12.2002 по настоящее время, использует коммерческое обозначение «ЛИНИЯ».

Ссылаясь на пункт 6 статьи 1252 Кодекса, лицо, подавшее возражение, утверждает, что регистрация товарного знака по свидетельству №628225 способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 35-го класса МКТУ, поскольку все приведенные материалы показывают, что у современного среднего российского потребителя обозначение «ЛИНИЯ» ассоциируется с только с одним лицом, оказывающим услуги 35 класса МКТУ, а именно - с АО "Корпорация "ГРИНН".

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628225 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- устав ЗАО «Корпорация «ГРИНН» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ [2];

- штатное расписание и копии трудовых книжек работников [3];
- копии газет «Друг для друга», «Курский вестник» [4];
- диск CD с сюжетом об открытии 06.12.2002 супермаркета «ЛИНИЯ», г. Курск, ул. Димитрова, 33 [5];
- скриншоты сюжета об открытии в г. Курске 06.12.2002 супермаркета «ЛИНИЯ» [6];
- справка из Администрации Курской области о развитии торговой сети «ЛИНИЯ» в Курской области [7];
- дипломы. Благодарственные письма, свидетельства [8];
- перечень действующих гипермаркетов «ЛИНИЯ» [9];
- договоры поставки и соглашения [10];
- справка Комитета потребительского рынка [11];
- анализ счетов, справка о размере среднего чека [12];
- копии судебных решений [13];
- копия заявки №2018703441, решение об отказе в государственной регистрации по заявке №2018703441 [14];
- товарные знаки по свидетельствам №№628225, 621780 [15].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял, но представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что, поскольку правообладатель является владельцем более ранней регистрации товарного знака «ЛИНИЯ» по свидетельству №621780, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №628225 не может быть признано недействительным, в то время как доказательства использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ЛИНИЯ» лишь доказывают незаконное использование им этого обозначения.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628225.

На заседании коллегии, которое состоялось 07.11.2019, лицо, подавшее возражение дополнительно представило распечатки с сайтов, ссылки на которые были приведены в возражении в подтверждение известности сети магазинов «ЛИНИЯ» на территории Российской Федерации.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в дополнение к ранее представленным доводам о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса привело ссылку на пункт 8 статьи 1483 Кодекса.

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.

Ссылка на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не может быть принята во внимание при рассмотрении данного возражения, поскольку указывает на нарушение условий охраноспособности оспариваемого товарного знака, первоначально отсутствующих в возражении.

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

С учетом даты приоритета (18.03.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ЛИНИЯ**», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

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.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом в отношении лица, оказывающего услуги под этим обозначением, не является очевидной и определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него не соответствующие действительности представления о лице, оказывающим эти услуги.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в доказательство возникновения и сохранения у потребителя ассоциативной связи между обозначением «ЛИНИЯ», используемым в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации магазинов, входящих в торговую сеть «ЛИНИЯ», оказывающих услуги по розничной и оптовой продаже продовольственных и непродовольственных товаров и других услуг, однородных с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно материалам, приложенным к возражению, и как было уже установлено судебными решениями (решением Арбитражного суда Орловской области от 25.12.2018 по делу №А48-7592/2018, оставленным в силе постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019) [13], обозначение «ЛИНИЯ» стало использоваться лицом, подавшим возражение в качестве названия магазина с 2002 года. При этом уже к июню 2003 года это обозначение получило известность на территории города Курска, что также было установлено вышеуказанными судебными решениями.

В дальнейшем торговая сеть «ЛИНИЯ» активно развивалась лицом, подавшим возражение, и на дату приоритета оспариваемого товарного знака насчитывала уже 29 магазинов, расположенных в таких крупных городах как Курск, Воронеж,

Липецк, Брянск, Орёл, Калуга, Смоленск, Тамбов, Белгород. Кроме того, гипермаркеты «ЛИНИЯ» были открыты и работают в Тульской области и в ряде городов Курской, Белгородской, Липецкой областей.

Деятельность лица, подавшего возражение, с использованием обозначения «ЛИНИЯ», по оказанию услуг по продвижению товаров, включая продажу продовольственных и непродовольственных товаров, подтверждается представленными материалы, в том числе сведениями о публикациях в средствах массовой информации и на телевидении [4] – [12].

Подтверждением известности и успешной деятельности лица, подавшего возражение, по оказанию услуг, связанных с продвижением товаров, включая продажу продовольственных и непродовольственных товаров, однородных услугам 35 класса МКТУ, включенным в перечень оспариваемого товарного знака, а также известности обозначения «ЛИНИЯ» в качестве крупной торговой сети на территории Российской Федерации, принадлежащей лицу, подавшему возражение, служит участие в ежегодных рейтингах крупнейших компаний - ритейлеров России, при этом название сети магазинов неразрывно связано с лицом, подавшим возражение, о чем свидетельствует информация, размещенная в сети Интернет:

<https://www.kommersant.ru/doc/756729?querv=Тon-50%202006;> ;

[http://expert.ru/ratings/table_327370;](http://expert.ru/ratings/table_327370) [https://www.kommersant.ru/doc/879409;](https://www.kommersant.ru/doc/879409)

<https://www.kommersant.ru/doc/1419788>, согласно которой в 2006 году лицо, подавшее возражение, являясь владельцем торговой сети «ЛИНИЯ», входило в рейтинг Топ-50 российских ритейлеров по версии газеты «Коммерсантъ», занимая в нем 40 место, в 2007 году лицо, подавшее возражение, занимало в этом рейтинге уже 30 место, а в 2009 году – 21 место.

При составлении рейтинга по версии газеты «Коммерсантъ» учитывались, в том числе, такие показатели, как количество магазинов, представленность в регионах, розничный товарооборот.

Таким образом, совокупность представленных документов позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака российские потребители уже в течение 14 лет знали об обозначении «ЛИНИЯ», под

которым лицо, подавшее возражение, оказывало услуги, связанные с продвижением товаров, а именно, с торговой деятельностью сети супермаркетов и гипермаркетов «ЛИНИЯ», в связи с чем в их сознании сложилась устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением, посредством которого оказывались услуги, однородные услугам, включенным в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, и лицом, подавшим возражение.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, Ибатуллина А.В., то он приобрел исключительное право на оспариваемый товарный знак только 09.10.2018, соответственно, им не могли быть представлены какие-либо материалы, подтверждающие его хозяйственную деятельность по оказанию услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на дату его приоритета.

Следует отметить, что действия правообладателя по приобретению 09.10.2018 исключительного права на сходный товарный знак «ЛИНИЯ» по свидетельству №621780 с приоритетом от 16.06.2003 также не могут свидетельствовать о его реальном использовании в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров для третьих лиц.

Соответственно, потребитель не мог знать о правообладателе, как о лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением «ЛИНИЯ». Никаких сведений, опровергающих данный вывод, правообладателем не представлено.

При этом коллегия не располагает сведениями об использовании обозначения «ЛИНИЯ» для маркировки услуг, связанных с продвижением и реализацией товаров, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в том числе, в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации торговых предприятий, какими-либо иными лицами, кроме лица, подавшего возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в перечень 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ являются обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628225 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.