

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 13.11.2014, поданное ООО «ЭКОНОМКА», Грагян П.М., Россия (далее - лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512559, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2013700368 с приоритетом от 09.01.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.2014 за №512559 на имя ООО «Генри и К», г. Ставрополь, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из слова «ЭКОНОМКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и его транслитерации латинскими буквами «ECONOMCA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.11.2014 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация в отношении части услуг 35 класса МКТУ - «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству №512559 сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЭКОНОМКА», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака;

- часть услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, услугами магазинов и обеспечением предпринимателей товарами, совпадает с видом деятельности ООО «ЭКОНОМКА», что подтверждает их однородность;

- обозначение «ЭКОНОМКА» является коммерческим обозначением, используемым для индивидуализации продовольственных магазинов, широко известных в г. Ставрополь и Ставропольском крае;

- оспариваемый товарный знак тождественен в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарному знаку «ЭКОНОМКА ECONOMCA» по свидетельству №486238 [1], имеющему более ранний приоритет, исключительные права на который принадлежат одному из лиц, подавших возражение – Грагян П.М., зарегистрированному в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака;

- также оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Эконом ка Дискаунтер Низкая цена-высокая экономия» по свидетельству №387646 [2], имеющим более ранний приоритет, правообладателем которого также является вышеуказанное лицо, регистрация произведена в отношении ряда товаров и услуг, в том числе для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- доминирующее положение в знаке [2] занимает словесный элемент «Эконом ка», слово «Дискаунтер» исключено из правовой охраны, остальные слова выполнены мелкими буквами и расположены в нижней части знака;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством входящих в них элементов «ЭКОНОМКА ECONOMCA» и «Эконом ка».

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512559 в отношении

следующих услуг 35 класса МКТУ: «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены копии следующих документов:

- учредительные документы ООО «Экономка» [3];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Экономка» [4];
- годовые балансы ООО «Экономка» за 2010, 2011, 2012 и 2013 [5];
- сведения из сети Интернет о магазинах «Экономка» [6];
- учредительные документы ООО «Виллюй» [7];
- договоры аренды магазинов за 2011, 2012, 2013 гг [8];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№486238, 387646 и 512559 [9];
- свидетельство о постановке на учет и о регистрации ИП Грагян [10];
- выписка из ЕГРИП ИП Грагян П.М.[11];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Генри и К» [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование должно фактически использоваться в отношении товаров и (или) услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и иметь известность среди потребителей, приобретающих данные товары (услуги), поскольку только в этом случае может возникнуть вероятность введения потребителей в заблуждение;

- представленные документы не свидетельствуют об известности фирменного наименования ООО «Экономка»;

- до даты регистрации ООО «Экономка» уже был зарегистрирован товарный знак ЭКОНОМКА ECONOMCA по свидетельству №228221, который имеет преимущество перед указанным фирменным наименованием;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными услуго 42 класса МКТУ – «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», указанной в перечне противопоставленного знака [1];

- противопоставленный товарный знак [2] не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку в товарном знаке [2] доминирует изобразительный элемент в силу своего пространственного положения и размеров по отношению к словесным элементам, кроме того, словесные элементы сравниваемых знаков являются несходными;

- в связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений потребитель не перепутает услуги, маркированные оспариваемым и противопоставленными знаками.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба о сохранении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №512559 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.01.2013) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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 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 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №512559 представляет собой словесное обозначение «ЭКОНОМКА ECONOMCA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках. Знак зарегистрирован для товаров 34 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 13.11.2014 основано на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием ООО «Экономка», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [3-4] следует, что ООО «ЭКОНОМКА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 07.12.2005г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (09.01.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показал, что товарный знак «ЭКОНОМКА ECONOMSA» по свидетельству №512559 является сходным с частью «ЭКОНОМКА» фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОНОМКА» по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из выписки из ЕГРЮЛ [4] и устава ООО «ЭКОНОМКА» [3] в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), присвоенным организации, основными видами деятельности указанного лица являются розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах, торгово-закупочная деятельность, коммерческая деятельность, открытие магазинов и других объектов торговли, организация оптовых и мелкооптовых рынков, складов и т.д. Представленные договоры аренды нежилых помещений [8] и информация с сайта <http://go.2gis.com/c2p7k> сети Интернет [6] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, использует свое фирменное наименование при оказании услуг сети магазинов. Указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ: «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одним родовым группам (продвижение товаров,

торгово-закупочная деятельность), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №512559 в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ЭКОНОМКА» используется лицами, подавшими возражение, в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации сети магазинов ЭКОНОМКА, широко известных в городе Ставрополь и Ставропольском крае, то представленные в возражении материалы [1-12] не позволяют установить, когда у лиц, подавших возражение, возникло право на указанное коммерческое обозначение, кроме того, указанные материалы не содержат подтверждения известности этого коммерческого обозначения в пределах определенной территории, как того требует законодательство. В связи с указанным нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак нарушает право на коммерческое обозначение.

Возражение также мотивировано сходством до степени смешения в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с товарными знаками [1-2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЭКОНОМКА ECONOMCA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках. Знак зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных изображений женщины с горой посуды в руках и мужчины, смотрящего на нее, справа от которых расположен словесный элемент «Эконом ка», в котором между буквами «м» и «к» помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сидящей на горе посуды женщины, под которым размещено слово «Дискаунтер», являющееся неохраняемым, еще ниже расположен словесный элемент «Низкая цена – высокая экономия», выполненный мелким шрифтом в две строки буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 08, 11, 16, 17, 18, 20 – 22, 24 - 28, 31, 34 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Оспариваемый знак и товарный знак [1] являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет выполнения обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, что свидетельствует об их сходстве между собой. Наличие в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительных элементов в виде изображений мужчины и женщины с посудой, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве оспариваемого знака «ЭКОНОМКА ECONOMCA» и комбинированного товарного знака [2] со словесным элементом «Эконом ка», ввиду того, что изобразительный элемент играет в знаке [2] второстепенную роль в отличие от словесного элемента, на котором акцентируется основное внимание потребителя. Именно словесный элемент «Эконом ка» в указанном товарном знаке выполняет индивидуализирующую функцию в силу своего пространственного положения и больших размеров по сравнению со словесным элементом «Низкая цена – высокая экономия» или словом «Дискаунтер», являющимся неохраняемым элементом знака.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №512559 недействительным – «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; продвижение товаров [для третьих лиц], указанных в 03, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 классах, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами], включая реализацию товаров оптом и в розницу», для которых действуют противопоставленные товарные знаки [1-2], показал, что указанные услуги являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам (продвижение товаров для третьих лиц, торгово-закупочная деятельность), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Кроме того, при анализе однородности товаров/услуг учитывалась степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В данном случае оспариваемый товарный знак «ЭКОНОМКА ECONOMCA» и товарный знак [1] являются тождественными, что также принималось во внимание при анализе однородности услуг. Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.11.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512559

**недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:
«продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги
магазинов по продаже товаров, в том числе оптовая и розничная
продажа товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]».**