

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.11.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Супермаркет «Кировский» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007705141/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2007705141/50 с приоритетом от 26.02.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, выполненное как единая композиция из графических и словесного элементов. Графическое исполнение основано на использовании правильного овала, вытянутого по горизонтали. Внутри овала по центру и с наклоном оригинальным шрифтом выполнена стилизованная буква S, рассекаемая по центру полосой, образованной двумя параллельными друг другу тонкими линиями, исходящими из центра буквы S в разные стороны. По центру нанесен словесный элемент «КИРОВСКИЙ», являющийся различительной частью фирменного наименования заявителя. Начало и конец словесного элемента соединены с верхним и нижним изгибами буквы S изогнутыми линиями. В непосредственной близости от контура овала тонкой непрерывной контрастной линией выполнен внутренний овал».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «КИРОВСКИЙ» представляет собой прилагательное от географического названия города Киров, в связи с чем указанный словесный элемент будет восприниматься средним потребителем в значении, указывающее на определенное место происхождения товара и оказываемых услуг, что противоречит действительности, поэтому может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №216409 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, с товарным знаком по свидетельству №214405 в отношении однородных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем 24.11.2008 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель имеет местонахождение в Кировском районе города Екатеринбурга, поэтому слово «Кировский» не может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, так как оно соответствует действительности, отражая фактическое местонахождение и наименование заявителя;
- слово «Кировский» не может восприниматься потребителем исключительно как географическое указание на город Киров, который был переименован из города Вятка, поскольку существуют другие одноименные города, например, город Киров (Калужская область), город Кировск (Ленинградская область), и, кроме того, обозначение «Кировский» является наименованием муниципальных образований, не связанных с городом Киров Кировской области;

- слово «Кировский» широкомасштабно используется для наименования районов в различных городах;
- рядовому потребителю известно наименование «Кировский» и связь этого наименования с сетью одноименных супермаркетов во многих регионах России;
- в результате длительного использования заявляемого обозначения оно приобрело различительную способность;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№216409, 214405 не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Кроме того, заявителем были представлены следующие документы:

- Журнал «Компания» от 29 марта 1999 года, страницы 26-29, тираж 40000 экз. [1];
- Журнал «Магазин Ресторан Отель», № 4 (19) от 19 апреля 2001 года, страница 49, тираж 3000 экз. [2];
- Журнал «Магазин Ресторан Отель», № 4 (19) от 19 апреля 2001 года, страница 9, тираж 3000 экз. [3];
- Издание «ПЗТСК», 2001 год, страница 9, тираж 1000 экз. [4];
- Журнал «Новости торговли», № 11, ноябрь 2001 год, страницы 38-39, тираж 25000 экз. [5];
- Журнал «Деловой квартал», № 47-48 от 23 декабря 2002 год, страница 54, тираж 6000 экз. [6];
- Журнал «Я покупаю», №11, ноябрь 2002 год, страницы 106-107, тираж 25000 экз. [7];
- Журнал «Деловой квартал», № 39 (371) от 28 октября 2002 год, страница 1-2, тираж 6000 экз. [8];
- Газета «Телемир» от 21 октября 2002 года, страница № 32, тираж 165000 экз. [9];
- Газета «Наша Газета», № 42 (362) от 18 октября 2002 года,

- страница №7, тираж 425000 экз. [10];
- Рекламные листовки от 05.09.2002 года, тираж 10000 экз. [11];
 - Газета «Комсомольская Правда», № 9 от 26 июля 2002 года, страница № 21, тираж 2913000 экз. [12];
 - Газета «Ва-банкъ», № 29 от 25 июля 2002 года, страница №11, тираж 275000 экз. [13];
 - Журнал «Деловой квартал», от 25 марта 2002 года, страница 6, тираж 8000 экз. [14];
 - Издание «Выпускники СИНХа-УрГЭУ: Власть и экономика», Издательство «Уралтранс», 2002 года, страницы 36-37, тираж 1000 экз. [15];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 11 от 01.07.2003-31.07.2003, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [16];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 8 от 03.03.2003-23.03.2003, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [17];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 15 от 15.12.2003-15.01.2004, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [18];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 18 от 10.04.2004-25.04.2004, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [19];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 24 от 18.02.2005-05.03.2005, типография «АМБ», тираж 150000 экз. [20];
 - Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 31 от 15.12.2005-15.01.2006, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [21];
 - Газета «Твоя новая ЭКОНОМКА», № 51 от 28 декабря 2006 года,

страница №3, тираж 5000 экз. [22];

- Газета «Красное Знамя», № 173 (10096) от 27 декабря 2007 года, страница 11, тираж 10000 экз. [23];
- Газета «Березовский рабочий» от 25 октября 2007 года, страница № 6, тираж 5130 экз. [24];
- Газета «Нейва» от 24 октября 2007 года, страница №11, тираж 10000 экз. [25];
- Издание «Супермаркет Кировский» от 23 октября 2007 года, Издательский Дом «Уралтранс», тираж 5000 экз. [26];
- Газета «Вечерний Первоуральск» от 17 мая 2007 года, страница №11, тираж 5905 экз. [27];
- Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 42 от 15.05.2007-30.06.2007, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [28];
- Газета «Зауральский курьер», № 2 (444) от 24 января 2007 года, страница №1, тираж 60000 экз. [29];
- Газета «Выбирай-ка», № 8 (44) от 20 февраля 2008 года, страница № 5, тираж 27000 экз. [30];
- Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 48 от 03.03.2008-13.04.2008, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [31];
- Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 49 от 14.04.2008-31.05.2008, полиграфия ОАО «Полиграфист», тираж 200000 экз. [32];
- Рекламные материалы, Супермаркет «КИРОВСКИЙ», № 50 от 01.06.2008-01.07.2008, полиграфия ГУП СО «Каменск - Уральская типография», тираж 200000 экз. [33];
- <http://www.s-holding.ru/news/press/23.html> - рейтинг журнала FORBES, октябрь 2005 г. [34];
- <http://www.fit.ru/news/news/detailed/230/> - новости автоматизация

торговли. Торговое оборудование от

25.11.2007 г. супермаркет заявителя состоит из - 125 магазинов в Свердловской и Курганской областях. [35];

- <http://www.sostav.ru/news/2002/08/08/torgl/>- новости от 08.08.2002 об открытии новых магазинов заявителя. [36];
- http://www.rosfirm.ru/actions/indexhtml/46/56/43_8/0/1/- общероссийская сеть бизнес-порталов ROSFIRM.ru размещена информация об услугах заявителя (финансовые операции) [37];
- http://www.brandford.ru/docs_1/b/k/1.html- информация о заявителе с сайта известного поставщика холодильных витрин [38];
- <http://www.softmajor.ru/portfolio/sites/2007/kirmarket/>-сайт заявителя – призер 2007г. Всероссийского Интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Товары» [39];
- http://www.halva.ru/Ru/content/96/page_1.html- информация о заявителе с сайта ТД«Тимоша» (товары 30 класса МКТУ) [40];
- http://45.product.ru/arcmain_det.asp?ID=31073&г=15- распечатка информации «КоммерсентЪ- Daily» от 12.07.2005 г. об открытии магазина в г. Курган (Курганская область) [41];
- http://www.technoshop.ru/new/981_-.- новости о заявителе с сайта торгового оборудования в России [42];
- <http://www.uralstroyportal.ru/price/org1380.html>- информация о заявителе с сайта Уралстрой портал [43];
- <http://www.ruspred.ru/arh/22/10.php>- статья в аналитическом журнале «Русский предприниматель» № 11 (23) ноябрь 2004 г. [44];
- <http://www.arendator.rU/articles/1/art/7160/>- архив новостей рынка недвижимости от 10.04.2006 г. [45];
- http://www.z96.ru/object/TV-0_1_f.html-сайт производственно-

специализированной компании «ЗИЩИТА».
[46];

- <http://www.kirmarket.ru/> - распечатка информации с собственного сайта заявителя [47];
- <http://www.urbc.ru/event.asp?ida=19658>-Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» - информация об объединении торговых компаний «Юнилэнд-Екатеринбург и «Супермаркет Кировский» [48];
- <http://www.ma-journal.ru/news/11577/> <http://www.-> информация ежемесячного аналитического журнала «M&A Intelligence» о рейтинге заявителя в 2004 и 2005 г [49].

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (26.02.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные в пункте 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007705141/50 является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный овал красного цвета, внутри которого распложен словесный элемент «КИРОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Сверху и снизу от словесного элемента расположены геометрические фигуры белого цвета.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №214405 является словесным и содержит два словесных элемента «Кировская» и «особая»,

которые выполнены в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «особая» является неохраняемым элементом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №216409 является комбинированным и содержит словесные элементы «Кировская» и «сотовая», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем в слове «сотовая» буквы «о» выполнены в виде шестиугольников, а также изобразительные элементы в виде трех шестиугольников, над которыми расположена стилизованная буква «К», и стилизованного изображения мобильного телефона. Словесный элемент «сотовая» является неохраняемым элементом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение содержит единственный словесный элемент «КИРОВСКИЙ», который выполняет основную индивидуализирующую функцию знака. Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №214405 содержит словесный элемент «Кировская», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка в знаке, и неохраняемый словесный элемент «особая», являющийся в силу своего описательного характера слабым элементом, не оказывающим влияния на запоминание знака в целом. Следует отметить, что при сравнении словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. В связи с этим следует вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по фонетическому и семантическому фактору сходства. Звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено тождеством звучания начальных частей словесных элементов «Кировский» и «Кировская» в сравниваемых обозначениях. Смысловое сходство обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях прилагательного мужского рода «Кировский» и

прилагательного женского рода «Кировская», которые обладают равнозначным лексическим значением: данные прилагательные могут восприниматься как образованные суффиксальным способом от наименования города Киров. Следовательно, сравниваемые словесные элементы («Кировский», «Кировская») заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] характеризуются подобием заложенных в обозначениях понятий. То обстоятельство, что заявленное обозначение имеет особенности графического исполнения, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике и семантике словесного элемента «КИРОВСКИЙ» заложена основная индивидуализирующая функция обозначения.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 30, 32 и 33 классов МКТУ классов МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, поскольку данные товары относятся к одним и тем же родовым группам. Кроме того, данные товары являются товарами широкого потребления, в связи с чем опасность смешения знаков потребителями более высока.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №214405 в отношении однородных товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №216409 не являются сходными до степени смешения по следующим причинам. Несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях фонетически сходных словесных элементов («Кировский»/ «Кировская»), заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] различаются по семантическому фактору сходства, который может выступать в качестве самостоятельного критерия. Указанное различие характеризуется тем, что противопоставленный товарный знак [2] содержит расположенное справа от словесных элементов «Кировская» и «сотовая» стилизованное изображение

сотового телефона. Следовательно, словосочетание «Кировская сотовая» будет ассоциироваться с услугами оператора связи за счет изобразительного элемента знака в виде мобильного телефона. Ввиду этого словесные элементы «Кировская» и «сотовая» воспринимаются как единая грамматическая конструкция, где «Кировская» выступает определением к слову «сотовая», поэтому анализировать следует не слова по отдельности, а словосочетание в целом. В связи с этим словесные элементы сравниваемых обозначений несут различную смысловую нагрузку: в заявленном обозначении словесный элемент «Кировский» может восприниматься как прилагательное, образованное от названия города Киров, в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Кировская» воспринимается как определение по отношению к слову «сотовая» и в сочетании с изобразительным элементом ассоциируется с услугами сотовой связи. Именно этот факт обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом. Различие усугубляется отличной графической проработкой противопоставленного товарного знака [2] и заявленного обозначения, поскольку сравниваемые знаки не создают общего зрительного впечатления за счет использования разных графических элементов и разного цветового исполнения.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [2] по свидетельству №216409.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит словесный элемент «КИРОВСКИЙ», который представляет собой прилагательное, которое может быть воспринято как образованное от географического названия города Киров. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что в материалах заявки имеются сведения о широкомасштабности использования словесного элемента «КИРОВСКИЙ» для наименования районов в различных городах Российской Федерации, в частности заявитель имеет местонахождение в Кировском районе г. Екатеринбурга, где и был открыт первый супермаркет «Кировский». Указанное подтверждает

географическую мотивированность в выборе словесного элемента заявленного обозначения. Заявителем также представлены фактические данные о том, что заявленное обозначение используется заявителем более 20 лет до даты подачи заявки в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации оказываемых им услуг 35 класса МКТУ. Так, в материалах дела имеется информация о существовании разветвленной сети супермаркетов «Кировский», расположенных в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Ревда, Серов, Лесной, Березовский. Правообладателем активно рекламировались супермаркеты «Кировский» в средствах массовой информации.

В силу изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что в отношении услуг «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе посредством оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе посредством Интернет» заявленное обозначение приобрело «вторичную» различительную способность и способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Данные обстоятельства свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанных выше услуг. В отношении иных услуг 35 класса МКТУ коллегия не усматривает возможности для регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2008, отменить решение Роспатента от 17.09.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007705141/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(591) красный, белый

(511)

35 продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе посредством
оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе
посредством Интернет.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1
л. в 1 экз.