

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 22.09.2022 возражение, поданное ООО «АЛЮМЕТ-ПЛЮС», Московская обл., г. Дмитров, д. Шелепино, владение 121, строение 1, и ООО «АЛЮМЕТ», Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шелепино, владение 121, строение 1, помещение 17 (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834965, при этом установила следующее.

Товарный знак «  » по свидетельству №834965 с приоритетом от 28.09.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.10.2021 в отношении товаров 06, 19, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Ивановой Ирины Витальевны, Санкт-Петербург (далее – правообладатель, ИП Иванова И.В.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834965 в отношении всех зарегистрированных товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков: «» по

свидетельству №462842, «» по свидетельству №498439,

«» по свидетельству №498440, «Алюмет» по свидетельству №461190, «Alumet» по свидетельству №461188, «alumet.ru» по свидетельству

№461189, «» по свидетельству №601514,

«» по свидетельству №498441, зарегистрированных на имя ООО «Алюмет-плюс» в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ. ООО «АЛЮМЕТ» является лицензиатом указанной серии товарных знаков.

Согласно возражению, словесный элемент «ALUTEK» товарного знака по свидетельству №834965 и словесный элемент «ALUMET» серии противопоставленных товарных знаков состоят из одинакового количества букв (6) и одинакового количества слогов (3), имеют тождественную начальную часть «ALU» и совпадающую ударную гласную «Е» в последнем слоге обозначений, а также характеризуются тождественными гласными буквами с совпадающей последовательностью при формировании слогов «ALUMET» и «ALUTEK». С учетом изложенного, сравниваемые обозначения сходны по фонетике.

По мнению лиц, подавших возражение, графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено выполнением оспариваемого и большей части противопоставленных товарных знаков заглавными буквами латинского алфавита, а

также присутствием одинакового изобразительного элемента, представляющего собой выполнение буквы «А» в виде стилизованного упрощенного изображения треугольной лестницы-стремянки.

Незначительные отличия выполнения данного изобразительного элемента (выполнение левого или правого наклонного элемента буквы «А» в виде панели лестницы с перекладинами-ступенями) носят нюансный характер и не влияют на общее зрительное впечатление.

В возражении обращено внимание на то, что использование сходной цветовой гаммы в оттенках синего/голубого цвета усиливает графическое сходство оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №462842.

С точки зрения смыслового содержания словесные элементы сравниваемых обозначений являются фантазийными словами искусственного происхождения. Вместе с тем имеющаяся в их составе часть «ALU» воспроизводит начальную часть слова «aluminum» - (англ. алюминий), в связи с чем через ассоциации может восприниматься потребителем как указание области деятельности правообладателей, поскольку именно алюминий является одним из основных металлов для производства товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками. Таким образом, имеется подобие заложенных в сравниваемых товарных знаках идей.

В возражении отмечается, что перечни товаров 06 и 19 классов МКТУ, имеющихся в регистрациях №№462842, 498439, 498440, 461190, 461188, 461189, 601514, 498441, полностью включают в себя товары 06 и 19 классов МКТУ, представленные в перечне оспариваемого товарного знака. Товары «лестницы приставные деревянные или пластмассовые; подставки [мебель]; полки [мебель]; полки для хранения; стеллажи; стремянки [лестницы] неметаллические; табуреты; табуреты для ног», указанные в перечне 20 класса МКТУ в регистрации №834965, являются однородными товарами «передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; леса строительные; лестницы; лестницы приставные; стремянки; передвижные сборно-разборные вышки для строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ»

(класс 06) и «неметаллические передвижные конструкции и сооружения; лестницы неметаллические; марши лестничные» (класс 19), указанным в перечне регистрации №462842, а также «леса строительные металлические, в том числе вышки-туры строительные; лестницы металлические, в том числе стремянки; лестницы приставные металлические» (класс 06 товарного знака по свидетельству №498439). Данные товары имеют в целом одно и то же назначение (передвижные конструкции, подставки), один рынок сбыта (точки оптовых и розничных продаж) и один и тот же круг потребителей, включая как частных лиц, так и специализированные организации. В производстве вышеперечисленных товаров используются во многом аналогичные материалы, они производятся на промышленном производстве и имеют длительный срок службы.

Таким образом, сравнение перечней товаров 06, 07 и 19 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении товарных знаков, и товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, представленных в перечне товарного знака по свидетельству №834965, показало, что сопоставляемые товары являются однородными, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

При маркировке однородных товаров 06, 19, 20 классов МКТУ сходными товарными знаками возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного источника.

Сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается результатами проведенного социологического исследования «Характер сравнительного восприятия товарного знака «» и товарного знака «» среди потребителей России» от 2022 г., согласно которому 94% опрошенных считают сравниваемые товарные знаки сходными в целом. Половина респондентов указали, что основными причинами, по которым они считают, что товарный знак «» сходен или скорее сходен с товарным знаком «» в целом, являются сходство по общему зрительному впечатлению (46,3%) и сходство в названии (44,4%). Более двух третей опрошенных (70,8%) сочли, что товары,

маркируемые сравниваемыми товарными знаками, производятся одной компанией (22,7%), или связанными между собой компаниями (48,1%).

Также возражение содержит доводы о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с фирменными наименованиями ООО «Алюмет-плюс» (ОГРН1075007002773), ООО «АЛЮМЕТ» (ОГРН 1055001017378) и коммерческим обозначением «ALUMET», используемыми лицами, подавшими возражение, при осуществлении деятельности, связанной с производством металлических лестниц, стремянок и вышек-туров. Права на указанные средства индивидуализации возникли ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в возражении указано на сходство товарного знака по свидетельству №834965 с доменным именем alumet.ru, зарегистрированным на имя ООО «АЛЮМЕТ» в 2007 году, на котором расположен официальный сайт группы компаний «ALUMET/АЛЮМЕТ».

Лица, подавшие возражение, используют серию средств индивидуализации со словесным элементом «ALUMET/АЛЮМЕТ» для производства лестничной продукции бытового и профессионального назначения с 2007 года уже более 15 лет. Данная продукция представлена практически во всех регионах России. Партнёрами и дилерами компаний являются крупнейшие сети магазинов и маркетплейсы Российской Федерации (ЛеруаМерлен, ВсеИнструменты, Кувалда.ру, 220 вольт, Максидом, Ozon, Wildberries и другие).

Благодаря широте ассортимента и гибкой ценовой политике лица, подавшие возражение, занимают лидирующую позицию на российском рынке производителей металлических лестниц.

В качестве доказательства длительности использования и известности обозначения «ALUMET/АЛЮМЕТ» к возражению приложен Консультационный отчет ООО «ОБИКС» от 18.08.2022 «Анализ рынка алюминиевых лестниц, стремянок и других аналогичных товаров в России».

В связи с изложенным лица, подавшие возражение, полагают, что товарный знак по свидетельству №834965 способен вводить потребителя в заблуждение

относительно производителя товаров, принадлежащих к одной видовой группе и имеющих один и тот же круг потребителей и один рынок сбыта.

Указанный довод подтверждается результатами социологического исследования «Характер сравнительного восприятия товарного знака «» и товарного знака «» среди потребителей России».

Лица, подавшие возражение, также расценивают регистрацию и использование правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №834965 как нарушение требований статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а именно, как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834965 недействительным полностью.

С возражением, а также в корреспонденции, поступившей 17.11.2022, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка страниц официального сайта Группы компаний «ALUMET/АЛЮМЕТ» alumet.ru с информацией об истории создания и деятельности на рынке Российской Федерации;
2. Каталог товаров;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алюмет-плюс» (ОГРН 1075007002773)
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЮМЕТ» (ОГРН 1055001017378);
5. Копия Устава ООО «АЛЮМЕТ» (ОГРН 1055001017378);
6. Распечатка сведений из whois.ru в отношении домена alumet.ru;
7. Консультационный отчет ООО «ОБИКС» от 18.08.2022 «Анализ рынка алюминиевых лестниц, стремянок и других аналогичных товаров в России»;
8. Отчет по результатам социологического исследования «Характер сравнительного восприятия товарного знака и товарного знака среди потребителей России» (ООО «Компания «Аналитическая Социология», 2022 г.);

9. Распечатки страниц с сайтов в сети Интернет, содержащих отзывы потребителей о товарах «ALUMET/АЛЮМЕТ» и о товарах правообладателя оспариваемого товарного знака:

9.1.https://lestnicy.vseinstrumenti.ru/transformery/alyumet/alyuminievaya_chetyrehsektsi_onnaya_sharnirnaya_lestnitsa_alyumet_seriya_t1_t1_4033/otzyvy/;

9.2. <https://ru.otzyv.com/alyumet-alumet/>;

9.3. https://otzovik.com/review_13701245.html;

9.4. <https://irecommend.ru/content/nadezhnaya-i-legkayastremyanka>;

9.5. https://otzovik.com/review_13697192.html;

9.6. <https://www.kuvalda.ru/catalog/5685/product-90843/>;

9.7. https://otzovik.com/review_13689766.html;

10. Копии свидетельств о регистрации ООО «Алюмет-плюс», ООО «АЛЮМЕТ»;

11. Справка о деятельности ООО «Алюмет»;

12. Документы, подтверждающие участие в выставках;

13. Договоры поставки;

14. Товарные накладные и счета-фактуры.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, правообладатель считает, что противопоставленные в возражении товарные знаки не являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №834965. Все анализируемые словесные элементы являются краткими, состоят всего из двух слогов, соответственно, принципиальное различие одного из двух слогов, обуславливает принципиально различное звучание обозначений при их произнесении и, следовательно, отсутствие фонетического сходства.

Правообладатель указывает на то, что рассматриваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, являются фантазийными и не используются в повседневном обиходе. При этом сравниваемые

обозначения содержат несколько гласных букв, на которые может быть поставлено ударение. Помещение совпадающей буквы «Т» в середине слова в противопоставленных обозначениях и помещение совпадающей буквы «Т» в конце слова в оспариваемом обозначении, использование различных букв «К» и «Т» в конце слова и различных букв «М» и «Т» в середине слова соответственно в оспариваемом и противопоставленных обозначениях - дает образование совершенно различно звучащих слов и, таким образом, отсутствие сходства по фонетике, а указание на совпадение состава символов является формальным и некорректным. В связи с употреблением различных букв именно в середине и именно в конце обоих коротких слов, - обозначения визуально воспринимаются по-разному. Использование латинского алфавита в рассматриваемом случае, само по себе, не обуславливает возникновение графического сходства, поскольку представляет собой простое использование одного из двух алфавитов, легко доступных для восприятия потребителя в России. В сравниваемых обозначениях не использованы одинаковые цвета: светло-голубой цвет, использованный в оспариваемом товарном знаке, воспринимается иначе чем темно-синий цвет, использованный в товарном знаке по свидетельству №462842.

По мнению правообладателя, отсутствие графического сходства также обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях разных изобразительных элементов - прямоугольника светло-голубого цвета в оспариваемом товарном знаке и обведенного белой каймой эллипса темно-синего цвета в товарном знаке по свидетельству №462842, обведенного белой каймой эллипса чёрного цвета в товарном знаке по свидетельству №498439, обведенного черной каймой эллипса белого цвета в товарном знаке по свидетельству №498440. Стилизация заглавной буквы «А» в сравниваемых обозначениях не имеет существенного значения для вывода о наличии их сходства, так как графический элемент в виде стилизованной заглавной буквы является по своей природе в товарных знаках слабым ввиду широкого распространения такого приема написания заглавных букв многими хозяйствующими субъектами. При этом сами стилизации заглавной буквы в сравниваемых товарных знаках различны.

В отзыве отмечается, что содержащееся в возражении утверждение его подателя о наличии у сравниваемых обозначений признаков смыслового сходства, является некорректным, так как семантический анализ не применим к фантазийным обозначениям.

Довод возражения о том, что имеющееся в обозначении буквосочетание «ALU» «через ассоциации может восприниматься потребителем на указание области деятельности правообладателей, поскольку именно алюминий является одним из основных металлов для производства товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками» является надуманным, тем более, что само лицо, подавшее возражение, регистрировало свои товарные знаки для таких товаров как «неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; лестницы неметаллические».

Аналитический отчет по итогам социологического исследования, по мнению правообладателя, не может рассматриваться в качестве доказательства, подтверждающего сходство сравниваемых товарных знаков. Потребителем было предложено сравнить оспариваемое обозначение только с одним графическим изображением, указанным в данном документе, тогда как в возражении оспариваемому товарному знаку было противопоставлено восемь товарных знаков. При этом, обстоятельством, имеющим существенное значение для оценки представленного Аналитического отчета, является тот факт, что в качестве демонстрационного материала опрашиваемым были показаны графические изображения, не соответствующие по внешнему виду ни одному из сравниваемых в возражении товарных знаков.

В отзыве обращено внимание на то, что нигде в тексте Аналитического отчета не указано, что сравниваемые объекты зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под определенными регистрационными номерами. Опрашиваемым было показано графическое изображение, выполненное в ином цвете, чем цвет, которым выполнены товарные знаки, противопоставленные в возражении. Также в Аналитическом отчете просто упомянуто, что «опрос проводился посредством

личного анкетного интервью в торговых центрах, строительных рынках, специализированных магазинах», «отвечавшим не показывалось содержание анкеты, и опрос проводился с голоса». Таким образом, из Аналитического отчета невозможно усмотреть какого-либо подтверждения, что работа по опросу реально была проведена в том объеме и с получением тех результатов, которые заявлены в данном документе. В свою очередь, правообладатель представляет Заключение №130-2022 от 27.12.2022 Института социологии ФНИСЦ РАН. Согласно результатам указанного Заключения подавляющее большинство респондентов (90%) не ассоциируют товарный знак по свидетельству №834965 с каким-либо другим конкретным обозначением, в том числе, с серией товарных знаков по свидетельствам: №462842, №498439, №498440, №461190, №461188, №461189, №601514 и №498441. Подавляющее большинство потребителей полагают, что товары, маркированные товарным знаком по свидетельству №834965, и товары, маркированные товарными знаками по свидетельствам: №462842 (86%), №498439 (87%), №498440 (90%), №461190 (90%), №461188 (90%), №461189 (90%), № 601514 (90%) и №498441 (88%), производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов отмечают, что руководствуясь общим впечатлением, могут однозначно отличить друг от друга товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками.

Согласно отзыву, довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание в связи со следующим. Как явствует из текста возражения, «словесный элемент «ALUMET» товарного знака по свидетельству №834965 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования юридических лиц, входящих в группу компаний доверителя - ООО «Алюмет-плюс», ООО «Алюмет». Однако, если обратиться к свидетельству на оспариваемый товарный знак, видно, что словесный элемент «ALUMET» в товарном знаке по свидетельству №834965 отсутствует. Никакого иного обоснования сходства товарного знака по свидетельству №834965 с

фирменными наименованиями лиц, подавших возражение - ООО «Алюмет-плюс», ООО «Алюмет», - в тексте возражения не содержится.

Правообладатель обращает внимание на то, что, согласно Заключению № 130-2022 от 27.12.2022 Института социологии ФНИСЦ РАН, в настоящее время подавляющее большинство потребителей (90%) считают, что товары, маркированные товарным знаком по свидетельству №834965, и товары, маркированные фирменным наименованием группы компаний «ALUMET/АЛЮМЕТ», производятся разными компаниями.

Также правообладатель полагает необоснованным довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям, предусмотренным пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В частности, оспариваемый товарный знак и противопоставленная в возражении серия средств индивидуализации со словесным элементом «ALUMET/АЛЮМЕТ» не являются сходными. Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лиц, подавших возражение, не представлено. Представленные документы содержат лишь общую информацию о лицах, подавших возражение, и их деятельности, но не содержат фактических данных об объемах производства продукции, о затратах на рекламу, о распространении продукции на территории России.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака представляет в материалы дела Заключение № 130-2022 от 27.12.2022 г. Института социологии ФНИСЦ РАН, из которого прямо усматривается, что приоритетное значение при выборе потребителями металлических косоуров (частей лестниц), лестниц, приставных лестниц, стеллажей для бочек, стремянок (лестниц), стремянок, ступеней лестниц, пластиковых бордюров для ландшафтного дизайна, неметаллических косоуров (частей лестниц), лестниц, решетчатых ограждений, ступеней лестниц, деревянных или пластмассовых приставных лестниц, подставок (мебели), полок (мебели), полок для хранения, стеллажей, неметаллических стремянок (лестниц), табуретов, табуретов для ног

имеют технические характеристики (41%), цена (28%), внешний вид (19%) товара и только незначительная часть потребителей делает выбор при покупке на основании производителя или бренда.

Кроме того, правообладатель отмечает, что подавляющее большинство потребителей не смогли определить компании-производителей товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №834965 (89%) и маркированных товарным знаком по свидетельству №462842 (85%).

Довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, рассматривается правообладателем как не заслуживающий внимания, поскольку он не сопровождается решением суда или антимонопольного органа, подтверждающими вышеуказанные обстоятельства.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.

Правообладатель представил следующие документы:

15. Заключение №130-2022 от 27.12.2022 Института социологии ФНИСЦ РАН;

16. Пояснительная записка к СД-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в Заключении № 130 от 23.12.2022;

17. Пояснительная записка к Протоколу осмотра доказательств;

18. Протокол осмотра доказательств 77 АД 1675936 от 23.12.2022.

Изучив отзыв правообладателя лица, подавшие возражение, в защиту своей позиции привели следующие доводы:

- ссылка правообладателя на тёмно-синий цвет, использованный в товарном знаке по свидетельству №462842, является голословной, упоминание такого цвета отсутствует в материалах дела;

- довод правообладателя о том, что стилизация заглавной буквы «А» в сравниваемых обозначениях не имеет существенного значения для вывода о наличии их сходства ввиду широкого распространения такого приема написания

заглавных букв, является необоснованным, так как правообладателем не представлено доказательств в обоснование широкого распространения такого приема написания заглавных букв многими хозяйствующими субъектами;

- оригинальный изобразительный элемент, представляющий собой выполнение литеры «А» в виде стилизованного упрощенного изображения треугольной лестницы-стремянки, безусловно является сильным элементом сравниваемых обозначений, он акцентирует на себе внимание, не относится к неохраняемым элементам или обозначениям со слабой различительной способностью. Повторение данного элемента в большинстве знаков заявителей позволяет говорить о том, что он положен в основу серии и обеспечивает узнаваемость товаров лиц, подавших возражение;

- указанное в карточке 1 Аналитического отчета «Характер сравнительного восприятия товарного знака «» и товарного знака «» среди потребителей России» обозначение тождественно оспариваемому товарному знаку по свидетельству №834965, а обозначение, указанное в карточке 2, тождественно товарному знаку по свидетельству №462842;

- доводы относительно допустимости неуказания в Аналитическом отчете номеров свидетельств на сравниваемые товарные знаки содержатся в представленной лицами, подавшими возражение, Рецензии ВЦИОМ, где указано, что «отсутствие указанной информации не является нарушением научно-методических правил и требований к проведению опросов»;

- для выполнения базовых задач исследования использовать номера товарных знаков не требуется, поскольку информация о них респонденту не нужна при ответе на вопросы анкеты;

- визуальное сравнение изображений, предъявленных в качестве материалов в ходе опросов не оставляет сомнений в тестировании одних и тех же объектов;

- отсутствие в тексте Аналитического отчета указаний на номера свидетельств на товарные знаки №834965 и №462842 при тождестве

исследуемых потребителями обозначений в карточках 1 и 2 указанным товарным знакам, не может повлиять на результаты проведенного социологического исследования и выводы, сделанные по его итогам;

- доводы правообладателя о наличии сомнений в действительности и правильности проведения социологического исследования не подкреплены доказательствами и ссылками на конкретные нарушенные нормы, не свидетельствуют о неправильном применении социологической организацией методологии и иных правил и не могут быть положены в основу непризнания Аналитического отчета достоверным, допустимым и относимым доказательством;

- в дополнение к обоснованию правильности Аналитического отчета лицами, подавшими возражение, представляется Экспертное заключение ВЦИОМ о сравнении результатов двух исследований, изложенных в Аналитическом отчете по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер сравнительного восприятия товарного знака ALUMET и товарного знака ALUTEK среди потребителей России» и Заключении №130-2022 от 27.12.2022, подготовленном Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН «ФНИСЦ РАН»;

- как было установлено ВЦИОМ, выводы Аналитического отчета обоснованы и подтверждаются собранными эмпирическими данными, они имеют прямое и непосредственное отношение к тому, чтобы определить наличие или отсутствие сходства до степени смешения между протестированными обозначениями с точки зрения потребителей релевантных групп товаров и установить наличие или отсутствие рисков вводить потребителей в заблуждение протестированными обозначениями о производителях маркированных товаров;

- Отчет РАН не может быть принят в качестве доказательства по делу, поскольку является недопустимым в связи с методологическими нарушениями, допущенными при проведении указанного социологического исследования;

- как следует из Рецензии ВЦИОМ, выводы Института социологии ФНИСЦ РАН (15) нельзя признать обоснованными, поскольку исследование

проводилось с помощью инструментария не пригодного для адекватного решения поставленных задач. Так, анкетные вопросы 6–9 вместо того, чтобы решать поставленную в исследовании задачу по определению сходства или различия между объектами, решает задачу установления тождества и отличия объектов, что далеко не одно и то же, поскольку отличающиеся объекты могут быть похожими друг на друга;

- как установлено вышеуказанной Рецензией ВЦИОМ, избранная РАН методика привлечения респондентов к опросу не обеспечивает надежного барьера для попадания в выборку только релевантных респондентов. Так, с учетом проведения соцопроса в Интернете нет достаточной сложности отборочной анкеты, позволяющей снизить вероятность допуска к опросу нерелевантных респондентов, включая «профессиональных респондентов», систематически участвующих в соцопросах по любой тематике опроса;

- лица, подавшие возражение, по пункту 8 статьи 1483 Кодекса дополнительно отмечают, что словесный элемент «ALUTEK» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования «ALUMET» на иностранном языке юридических лиц, подавших возражение, по фонетическому и визуальному критериям;

- в связи с доводом возражения о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров лица, подавшие возражение, отмечают, что согласно диаграмме распределения рынка алюминиевых лестничных изделий на территории Российской Федерации в 2021 году именно группе компаний лиц, подавших возражение, принадлежал максимум на рынке, а именно 22.7 % рынка;

- с возражением представлены распечатки страниц крупнейших порталов сети Интернет, где потребители размещают отзывы. Согласно собранной информации потребители путают товары, маркованные серией товарных знаков, принадлежащих ООО «Алюмет-плюс» и оспариваемым товарным знаком, принимая последние за товары известной им продукции лиц, подавших возражение.

Дополнительно лица, подавшие возражение, представили:

19. Экспертное заключение ВЦИОМ о сравнении результатов двух исследований, изложенных в Аналитическом отчете по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер сравнительного восприятия товарного знака «ALUMET» и товарного знака «ALUTEK» среди потребителей России» и Заключении №130- 022 от 27.12.2022, подготовленном Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН «ФНИСЦ РАН».

Правообладатель, ознакомившись с комментариями лиц, подавших возражение, отметил следующее:

- правообладатель никогда не утверждал, что соцопрос порочит сам факт отсутствия в нем указания на номер товарного знака в описательной части и на предложенных респондентам при ответе на вопросы анкеты карточках. Правообладатель показал, что на карточках респондентам было показано обозначение одного цвета, тогда как в Государственном реестре зарегистрировано обозначение другого цвета. Таким образом, данный соцопрос посвящен стороннему обозначению из неустановленного источника и, следовательно, не относится к предмету спора;

- доводы подателей возражения о том, что представленный правообладателем Отчет РАН не может быть принят в качестве доказательства по делу, являются несостоятельными. Рецензент - Константин Валерьевич Абрамов является кандидатом психологических наук и имеет диплом исторического факультета Московского Педагогического Государственного Университета. Проанализировав научные публикации рецензента, можно прийти к выводу, что он не является экспертом в области социологических опросов по теме интеллектуальной собственности, которая, имеет свою уникальную специфику среди других видов социологических исследований;

- заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы, основано на объективных, собранных по определенным методическим правилам, данных. Дополнительные вопросы 7-9, предлагающие респонденту

проанализировать конкретные признаки каждого обозначения (внешний вид, звучание, смысл), предполагают необходимость размышления с целью сделать окончательный вывод о наличии сходства или различия между сравниваемыми объектами. Следовательно, при постановке вопросов 6-9, поставленными перед вопросом 10, респонденту, вопреки доводам рецензента, не «доводится отвечать, что он способен различить два неодинаковые объекта», данные вопросы решают задачу по определению наличия или отсутствия сходства до степени смешения. Ответ на вопрос 10 действительно связан с ответами на вопросы 6-9, но исключительно, только в связи с тем, что во всех ситуациях, как описанных в вопросе 10, так и описанных в вопросах 6-9, респонденты так или иначе должны решить для себя вопрос о наличии или отсутствии сходства до степени смешения;

- сомнение лиц, подавших возражение, что на результаты исследования могли повлиять респонденты, которые имеют исключительно материальную заинтересованность, необоснованно. При проверке массива данных опроса ответы недобросовестных респондентов выделяются среди всех опрошенных. С этой целью в исследовании реализуется процедура контроля качества данных;

- в тексте возражения по непонятной причине лица, подавшие возражение, сравнивают свое фирменное наименование со своим же товарным знаком, а не с оспариваемым товарным знаком. Никакого обоснования того, по какой причине фирменное наименование ООО «Алюмет» и фирменное наименование ООО «Алюмет Плюс» сходно с оспариваемым товарным знаком представлено не было.

Правообладателем представлена:

20. Рецензия на «Экспертное Заключение о сравнении результатов двух исследований, изложенных в Аналитическом отчете по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер сравнительного восприятия товарного знака «ALUMET» и товарного знака «ALUTEK» среди потребителей России» и Заключении ФНИСЦ РАН № 130-

2022 от 27.12.2022, подготовленном Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН «ФНИСЦ РАН».

Лица, подавшие возражение, сочли, что в Рецензии ФГБУН «ФНИСЦ РАН» так же, как в рецензируемом ВЦИОМ Отчете РАН, смешиваются понятия сходства и тождества исследуемых обозначений. При этом в Рецензии РАН игнорируются критические аргументы Рецензии ВЦИОМ и отсутствуют обоснованные ответы на позицию по существу. Отсутствие в социологических исследованиях ВЦИОМ и/или Аналитическом отчете ссылок на правовые источники не может ухудшить качество полученных данных. Также податели возражения отметили, что правообладателем не доказано отсутствие квалификации К.В. Абрамова, приобретенное и подтвержденное многолетним опытом исследовательской и руководящей работы в сфере исследования общественного мнения.

Дополнительно лицами, подавшими возражение, было представлено:

21. Письмо ООО «Компания «Аналитическая социология» относительно первичных данных по проведенному социологическому опросу (8).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

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 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.

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

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

Оспариваемый комбинированный товарный знак « ALUTEK» по свидетельству №834965 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник голубого цвета, вытянутый в горизонтальном направлении, на фоне которого размещен словесный элемент «ALUTEK», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Начальная буква «A» словесного элемента исполнена в виде незаконченного в основании треугольника, правая боковая сторона которого утолщена и пересечена параллельными горизонтальными линиями голубого цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого и голубого цветов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834965 оспаривается в отношении всех товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, представленных в свидетельстве, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции.

Анализ заинтересованности лиц, подавших возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

ООО «Алюмет-плюс» является правообладателем товарных знаков « ALUMET» по свидетельству №462842, « ALUMET» по свидетельству №498439, « Алюмет» по свидетельству №498440, «Алюмет» по свидетельству №461190, «Alumet» по свидетельству №461188, «**alumet.ru**» по свидетельству №461189,

 по свидетельству №601514, « HA» по свидетельству

№498441, зарегистрированных в отношении товаров 06, 07, 12, 19 классов МКТУ и имеющих более раннюю дату приоритета, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. ООО «АЛЮМЕТ» является лицензиатом указанных товарных знаков.

Кроме того, основанием для подачи возражения явилось то, что указанные лица являются обладателями исключительных прав на фирменные наименования ООО «Алюмет-плюс» (ОГРН1075007002773) и ООО «АЛЮМЕТ» (ОГРН 1055001017378), включающие словесный элемент «АЛЮМЕТ».

Лица, подавшие возражение, специализируются на производстве и продаже произведенных металлических лестниц, в том числе стремянок и вышек-туров (7; 11-14), для маркировки которых используют товарные знаки со словесными элементами «ALUMET»/«АЛЮМЕТ». Для продвижения продукции на рынке ООО «Алюмет-плюс» и ООО «АЛЮМЕТ» с 2007 года используют сайт, имеющий доменное имя alumet.ru (6).

Указанные выше обстоятельства являются достаточными для вывода о наличии у ООО «Алюмет-плюс» и ООО «АЛЮМЕТ» заинтересованности в подаче возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству №834965 на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №498441 представляет собой стилизованное изображение незаконченного в основании треугольника черного цвета. Левая боковая сторона треугольника образована двумя размещенными под наклоном параллельными прямыми линиями с пересекающими их по горизонтали короткими линиями, также расположенными параллельно друг другу.

Данное изобразительное обозначение присутствует в составе противопоставленных в возражении комбинированных товарных знаков (в товарных знаках он расположен в начальной позиции): « » по

свидетельству №462842, «**ALUMET**» по свидетельству №498439, «**АЛЮМЕТ**»



по свидетельству №498440, «**ALUMET**» по свидетельству №601514.



Необходимо отметить, что изобразительное обозначение «**A**» имеет графические предпосылки для его восприятия в составе вышеперечисленных товарных знаков в качестве буквы «A» (этот элемент близок по начертанию к букве «A», его размер совпадает с размером остальных букв словесных элементов, все элементы размещены на одинаковом расстоянии друг от друга).

В товарных знаках по свидетельствам №№462842, 498439, 498440 словесные элементы «ALUMET»/«АЛЮМЕТ», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении буквами латинского или русского алфавитов, белого или черного цветов, размещены на фоне вытянутого в горизонтальном направлении овала.

Товарный знак по свидетельству №462842 охраняется в сочетании белого и голубого цветов. Товарные знаки по свидетельствам №498439 и №498440 зарегистрированы в чёрно-белом цветовом сочетании.



В товарном знаке «**ALUMET**» по свидетельству №601514 слово «ALUMET» размещено на фоне горизонтальной полосы желтого цвета, имеющей справа два разветвления. Все цифры, буквы, слова «Алюминиевая профессиональная лестница», «Max», «Не работать под напряжением», изображение маркировки «Не работать под напряжением» (треугольника с молнией), изображение лестницы, изображение пиктограмм, обозначающих варианты использования изделия, в данном товарном знаке являются неохраняемыми элементами.

Также в возражении противопоставлены словесные товарные знаки «Алюмет» по свидетельству №461190, «Alumet» по свидетельству №461188, «**alumet.ru**» по свидетельству №461189, выполненные стандартным

шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Элемент «Ru» является неохранимым элементом товарного знака по свидетельству №461189.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов оспариваемого («ALUTEK») и противопоставленных («ALUMET»/«АЛЮМЕТ») товарных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; близостью состава гласных и согласных звуков; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Указанные словесные элементы имеют одинаковую долготу звучания (состоят из 6 букв/звуков). Буквенный/звуковой состав словесных элементов «ALUMET»/«АЛЮМЕТ» противопоставленных товарных знаков в количестве 5 букв/звуков полностью воспроизведён в составе словесного элемента «ALUTEK» оспариваемого товарного знака (не совпадает только 1 буква/звук). При этом совпадающей по составу букв/звуков и их расположению друг относительно дуга является именно начальная часть «ALU-», с которой начинаете восприятие/прочтение обозначений.

Таким образом, с учетом совокупности вышеперечисленных факторов сравниваемые словесные элементы следует признать сходными по фонетическому признаку сходства.

Анализируемые товарные знаки имеют высокую степень визуального сходства, что обусловлено воспроизведением при исполнении оспариваемого товарного знака «» основных графических особенностей,

присущих противопоставленным товарным знакам «» по свидетельству №462842, «» по свидетельству №498439, «»

» по свидетельству №498440, «» по свидетельству №601514,



«**А**» по свидетельству №498441, а также одинаковым пространственным расположением составляющих их элементов.

А именно, доминирующее положение в обозначениях занимают словесные элементы, имеющие одинаковую визуальную длину (состоит из 6 букв) и выполненные сходными утолщенными видами шрифтов. Начальная буква «А» словесных элементов представляет собой изобразительный элемент, внешний контур которого образует незамкнутый треугольник. Одну из боковых сторон



треугольника пересекают три горизонтальные параллельные линии («»



и «»). В целом этот элемент ассоциируется со стилизованным изображением лестницы. Фоновым элементом в товарных знаках выступают вытянутые в вертикальном направлении фигуры.

Правообладатель в своем отзыве отмечает, что различительная способность анализируемого изобразительного элемента снижена за счет использования в качестве средства маркировки различными производителями. Вместе с тем, данный довод не подтвержден доказательствами, свидетельствующими о «размывании» различительной способности указанного изобразительного элемента.

В этой связи при сравнительном анализе товарных знаков на предмет их сходства указанным изобразительным элементом нельзя пренебречь. Напротив, следует отметить, что этот элемент в составе сравниваемых товарных знаков имеет оригинальную художественную проработку и расположен в выгодной для обзора и запоминания начальной позиции.

Кроме того, оспариваемый товарный знак «» и



товарный знак «» по свидетельству №462842 имеют сходное

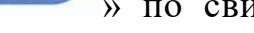
колористическое решение (словесный элемент в них выполнен белым цветом, а фоновый элемент – различными оттенками голубого цвета).

Необходимо отметить, что первое впечатление от сравниваемых товарных знаков является сходным и только при детальном анализе расположенных рядом обозначений можно выявить различия в исполнении треугольников, их зеркальное расположение в композиции, отличия буквенного состава и фонового элемента.

Словесные элементы «ALUTEK» и «ALUMET»/«АЛЮМЕТ» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что исключает возможность их сравнения по семантическому критерию сходства. Отсутствие смыслового значения в сравниваемых товарных знаках усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства, по которым товарные знаки являются сходными.

Таким образом, товарный знак «» по свидетельству



№834965 и товарные знаки «» по свидетельству №462842,

«» по свидетельству №498439, «» по свидетельству

 №498440, «» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Сходство товарного знака «» по свидетельству №834965 и



товарного знака «» по свидетельству №498441 обусловлено высокой степенью сходства изобразительных элементов.

Также оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №834965 был признан сходным с товарными знаками «Алюмет» по

свидетельству №461190, «Alumet» по свидетельству №461188,

«» по свидетельству №461189 ввиду фонетического сходства словесных элементов. При этом сходный словесный элемент является

существенным индивидуализирующим элементом товарного знака и единственным индивидуализирующим элементом товарных знаков по свидетельствам №№461190, 461188, 461189.

Анализ однородности товаров, представленных в перечне сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Товарный знак «  » по свидетельству №834965 зарегистрирован и оспаривается в отношении следующих товаров:

06 класс МКТУ - косоуры [части лестниц] металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; стеллажи для бочек металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; ступени лестниц металлические;

19 класс МКТУ - бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; косоуры [части лестниц] неметаллические; лестницы неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; ступени лестниц неметаллические;

20 класс МКТУ - лестницы приставные деревянные или пластмассовые; подставки [мебель]; полки [мебель]; полки для хранения; стеллажи; стремянки [лестницы] неметаллические; табуреты; табуреты для ног.



Товарный знак «  » по свидетельству №462842 зарегистрирован в отношении следующих товаров:

6 класс МКТУ - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; леса строительные; лестницы; лестницы приставные; стремянки; передвижные сборно-разборные вышки для строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ;

09 класс МКТУ - оборудование для тушения огня; лестницы спасательные пожарные;

19 класс МКТУ - неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; вышки, трамплины для прыжков в воду; лестницы неметаллические; марши лестничные.

Товарные знаки «  » по свидетельству №498439 и «  » по свидетельству №498440 зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ «леса строительные металлические, в том числе вышки-туры строительные; лестницы металлические, в том числе стремянки; лестницы приставные металлические».



Товарный знак «  » по свидетельству №601514 зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ «лестницы металлические, в том числе стремянки; лестницы приставные металлические».



Товарный знак «  » по свидетельству №498441 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ «леса строительные металлические, в том числе вышки-туры строительные; лестницы металлические, в том числе стремянки; лестницы приставные металлические».

Товарные знаки « Алюмет » по свидетельству №461190, « Alumet » по свидетельству №461188, « alumet.ru » по свидетельству №461189 зарегистрированы для следующих товаров:

06 класс МКТУ - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; леса строительные; лестницы; лестницы приставные; стремянки; передвижные сборно-разборные вышки для строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ;

09 класс МКТУ - оборудование для тушения огня; лестницы спасательные пожарные;

19 класс МКТУ - неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; вышки, трамплины для прыжков в воду; лестницы неметаллические; марши лестничные.

Сопоставляемые товары являются однородными, поскольку относится к общему роду/виду (передвижные сооружения/конструкции их элементы), имеют одинаковое назначение (в частности, служат для перемещения по высоте), один и тот же круг потребителей (частные покупатели, а также различные организации), одинаковый рынок сбыта (магазины/рынки строительной, хозяйственной, садоводческой направленности).

Однородность товаров, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462842 и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, правообладателем товарного знака не оспаривается.

На вероятность смешения также влияет факт того, что противопоставленные в возражении товарные знаки представляют собой серию знаков одного лица.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №№462842, 498439, 498440, 461190, 461188, 461189, 601514, 498441, являются убедительными.

Лица, подавшие возражение, в доказательство своей позиции о сходстве сопоставляемых товарных знаков и возможности их смешения потребителями предоставили отчет по результатам социологического исследования «Характер сравнительного восприятия товарного знака и товарного знака среди потребителей России» (7).

Правообладатель в защиту своей позиции также представил Заключение № 130-2022 от 27.12.2022 Института социологии ФНИСЦ РАН (15).

Анализ упомянутых аналитических отчетов показал, что они содержат противоречащие друг другу выводы о сходстве товарных знаков и возможности смешения производителей товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Так, согласно данным социологического исследования «Характер сравнительного восприятия товарного знака «» и товарного знака «» среди потребителей России» (7), 94% опрошенных считают сравниваемые товарные знаки сходными в целом. Более двух третей опрошенных (70,8%) сочли, что товары, маркируемые сравниваемыми товарными знаками, производятся одной компанией (22,7%), или связанными между собой компаниями (48,1%).

В то же время Заключение № 130-2022 от 27.12.2022 Института социологии ФНИСЦ РАН (15) показывает, что (90%) респондентов не ассоциируют товарный знак по свидетельству №834965 с каким-либо другим обозначением, в том числе, с серией товарных знаков по свидетельствам: №462842, №498439, №498440, №461190, №461188, №461189, №601514 и №498441. Подавляющее большинство потребителей полагают, что товары, маркованные товарным знаком по свидетельству №834965, и товары, маркованные товарными знаками по свидетельствам: №462842 (86%), №498439 (87%), №498440 (90%), №461190 (90%), №461188 (90%), №461189 (90%), № 601514 (90%) и №498441 (88%), производятся разными компаниями.

С учетом изложенного, взаимоисключающие выводы упомянутых выше социологических опросов не могут быть положены в основу вывода коллегии о сходстве/либо отсутствии сходства товарных знаков до степени смешения.

Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4 применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ представленных лицами, подавшими возражение, документов показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (3-4) лица, подавшее возражение, зарегистрированы в качестве юридических лиц с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2020):

- ООО «Алюмет-плюс» зарегистрировано 28.04.2007;
- ООО «АЛЮМЕТ» зарегистрировано 03.10.2005.

Данные из ЕГРЮЛ (3-4) об общих учредителях указанных юридических лиц позволяют констатировать наличие соответствующей зависимости между ними:

- учредителями ООО «Алюмет-плюс» являются Усович С.С. и Усович С.М., размер доли (в процентах) в уставном капитале 50 и 50;

- учредителями ООО «АЛЮМЕТ» являются Усович Е.А., Усович С.С. и Усович С.М., размер доли (в процентах) в уставном капитале 10, 45 и 45, соответственно.

В составе фирменного наименования лиц, подавших возражение, словесная часть «Общество с ограниченной ответственностью» или «ООО» обозначает организационно правовую форму предприятия, которая не служит целям ее индивидуализации, а словесный элемент «плюс» обладает сниженной различительной способностью в силу частого использования в различных средствах индивидуализации.

Следовательно, с точки зрения отличительной функции индивидуализирующей частью в составе фирменных наименований ООО «Алюмет-плюс» и ООО «АЛЮМЕТ» является слово «АЛЮМЕТ». В уставе ООО «Алюмет-плюс» фигурирует наименование организации на английском языке: «ALUMET-PLUS».

Как уже было отмечено в данном заключении, словесный элемент «ALUTEK» оспариваемого товарного знака характеризуется фонетическим сходством со словесным элементом «АЛЮМЕТ»/«ALUMET».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №834965 и противопоставленные фирменные наименования ООО «Алюмет-плюс» и ООО «АЛЮМЕТ», несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства словесных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую нагрузку, что свидетельствует об их сходстве.

Изначально правообладателем товарного знака «» по свидетельству №462842 являлось ООО «АЛЮМЕТ».

В результате Государственной регистрации 24.04.2013 договора об отчуждении №РД0123033 исключительное право на указанный товарный знак перешло к ООО «Алюмет-плюс». ООО «АЛЮМЕТ» продолжило использовать указанный товарный знак на основании заключенного с ООО «Алюмет-плюс» лицензионного договора №РД0298768 от 21.06.2019 (неисключительная лицензия заключена на срок до 31.01.2030).

Согласно представленным договорам поставки от 11.01.2010, 15.08.2011, 09.01.2013, 15.05.2015, 09.01.2018 (13), товарным накладным и счет-фактурам (14), ООО «АЛЮМЕТ» осуществляло поставки различных лестниц (в частности, стремянок, двухсторонних стремянок, телескопических лестниц, трехсекционных универсальных профессиональных лестниц) ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2020).

ООО «АЛЮМЕТ» в соответствии с договором от 03.08.2018 (12) в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, принимало

участие в специализированной выставке «MosBuild», проходившей в апреле 2019 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». Кроме того, ООО «АЛЮМЕТ» экспонировало свою продукцию на выставке INTERNATIONAL HARDWARE FAIR, проходившей в марте 2018 года в Германии (контракт №26-01/2018 от 26.01.2018 (12)).

Деятельность по производству/реализации различных лестниц, относящихся к передвижным конструкциям/сооружениям, однородна товарам 06, 19, 20 классов МКТУ, представленным в перечне оспариваемой регистрации (анализ однородности данных товаров приведен выше в данном заключении).

Таким образом, анализ совокупности вышеперечисленных документов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №834965 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ оспариваемой регистрации, как нарушающей право лиц, подавших возражение, на фирменное наименование.

В отношении мотива несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса в части, касающейся коммерческого обозначения, коллегия отмечает, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, вследствие чего наличие у лица права на коммерческое обозначение устанавливается только на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения и соблюдения всех критериев, установленных статьями 1538, 1539 Кодекса.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на его правообладателе (см. пункт 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Лица, подавшие возражение, полагают, что являются обладателями исключительного права на коммерческое обозначение «АЛЮМЕТ»/«ALUMET», индивидуализирующее принадлежащее им предприятие.

ООО «АЛЮМЕТ» в справке (11) привело обобщенные данные о площади предприятия и размещенном на нем оборудовании. Однако никаких документов,

подтверждающих наличие права собственности на имущественный комплекс у лиц, подавших возражение, представлено не было.

Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, подтверждающие то, что имущественный комплекс маркируется (индивидуализируется) обозначением «АЛЮМЕТ»/«ALUMET» и, что такая вывеска присутствовала на здании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалами возражения не доказано наличие у лиц, подавших возражение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого знака исключительного права на коммерческое обозначение.

Что касается доводов, приведенных в качестве обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №834965 требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя. 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, маркованным соответствующим обозначением, и его производителем.

Представленные лицами, подавшими возражение, пять договоров поставки за период с 2010 по 2018 годы (13) и участие в одной российской специализированной выставке «MosBuild» в 2019 году, не свидетельствуют о том, что обозначение

 «АЛЮМЕТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака было широко известно потребителям в масштабах территории Российской Федерации как средство маркировки лестничной продукции, изготовленной ООО «АЛЮМЕТ» и/или ООО «Алюмет-плюс».

Документы, касающиеся участия в выставках в 2021 году, не были коллегией учтены, поскольку относятся к периоду, более позднему, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака - 28.09.2020.

Сведения об объемах производства товаров, затратах на рекламу и поставках продукции в крупнейшие российские сети магазинов и маркетплейсы (ЛеруаМерлен, ВсеИнструменты, Кувалда.ру, 220 вольт, Максидом, Ozon, Wildberries), приведенные в справке (11), не подтверждены документально.

В качестве доказательства длительности использования и известности обозначения «ALUMET/АЛЮМЕТ» к возражению приложен Консультационный отчет «Анализ рынка алюминиевых лестниц, стремянок и других аналогичных товаров в России» (7). Однако данный отчет, подготовленный ООО «ОБИКС» 18.08.2022, не позволяет установить степень известности продукции, маркированной обозначением «АЛЮМЕТ»/«ALUMET» на дату приоритета оспариваемого товарного знака - 28.09.2020.

Таким образом, не соответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

Также необходимо отметить, что оценка правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку на предмет нарушения требований ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в части касающейся недобросовестной конкуренции, не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834965 недействительным полностью.