

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.11.2012, поданное ООО «АЛЮМЕТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461188, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010727668 произведена 04.05.2012 за №461188 в отношении товаров 06, 09, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «КУРАНТ», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 24.04.2013 за №РД0123033, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «АЛЮМЕТ», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Alumet», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461188, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «АЛЮМЕТ»), регистрация

которого была осуществлена 03.10.2005, ранее даты (20.08.2010) приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «АЛЮМЕТ» специализируется на производстве стремянок, лестниц, вышек и других видов лестничной техники;

- ООО «АЛЮМЕТ» начало производство, выпуск и реализацию указанной продукции с 2006 года; изготовление продукции осуществляет в соответствии с Сертификатами соответствия;

- продукция ООО «АЛЮМЕТ» выставлялась на специализированных строительных выставках (например «Mosbuild»);

- деятельность ООО «АЛЮМЕТ» постоянно освещалась в СМИ (в периодических журналах), в сети Интернет (с использованием доменного имени);

- вышеизложенное подтверждает, что сфера деятельности ООО «АЛЮМЕТ» однородна части товарам 06, 09, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака №461188;

- благодаря известности как самого лица, подавшего возражение, так и производимых им товаров, у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами, маркируемыми обозначением «ALUMET», и его изготовителем - ООО «АЛЮМЕТ», в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Курант» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- начиная с октября 2009 года правообладатель оспариваемого знака ООО «Курант» осуществляет покупку изделий лестничной техники у завода ООО «АЛЮМЕТ». ООО «Курант» является одним из дилеров завода «АЛЮМЕТ», о чем информирует на страницах своих сайтов, в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака противоречащей общественным интересам, принципам морали, поскольку является нарушением общепринятых норм добропорядочности и морали в деловом хозяйственном обороте.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 27.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461188 недействительным частично.

К возражению были представлены следующие материалы:

1. Документы, иллюстрирующие регистрацию ООО «АЛЮМЕТ»;
2. Копии страниц сети Интернет с информацией о компании ООО «АЛЮМЕТ»;
3. Информация о домене alumet - d.ru и alumet.ru;
4. Материалы о регистрации штриховых кодов товаров ООО «АЛЮМЕТ»;
5. Сведения о регистрации правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Курант»;
6. Материалы, иллюстрирующие производство, выпуск и реализацию продукции ООО «АЛЮМЕТ»;
7. Материалы, иллюстрирующие процесс производства товаров ООО «АЛЮМЕТ»;
8. Копия Договора с дизайнерской фирмой об изготовлении стропы с логотипом ООО «АЛЮМЕТ»;
9. Прайс-листы ООО «АЛЮМЕТ»;
10. План фактные анализы себестоимости выпусков;
11. Справка ООО «АЛЮМЕТ» о выпуске продукции за период с 2005-2011 гг.;
9. Копии Сертификатов соответствия продукции ООО «АЛЮМЕТ» с 2006;
10. Образцы рекламных материалов с Договорами на оказание рекламных услуг для ООО «АЛЮМЕТ»;
11. Перечень дилеров ООО «АЛЮМЕТ» с 2005-2010 гг.;
12. Участие в выставках;
13. Письма партнеров ООО «АЛЮМЕТ»;
14. Материалы, иллюстрирующие приобретение правообладателем (ООО «Курант») продукции ООО «АЛЮМЕТ», маркированной обозначением ALUMET;
15. Заверенная копия страницы сайта Интернет правообладателя оспариваемого товарного знака;
16. Договоры, заключенные ООО «АЛЮМЕТ» с дизайнерской компанией о разработке логотипа, плакатов и стикеров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №461188 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в

частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

От лица, подавшего возражение, 15.05.2013 поступила просьба об отзыве возражения от 27.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461188, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**прекратить делопроизводство по возражению от 27.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461188.**