

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2016, поданное ООО «Алюмстрой», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013736558, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013736558 было подано 23.10.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита серого цвета, и изобразительный элемент в виде строительной конструкции в форме двух уголков красного и серого цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013736558 было принято 16.03.2015 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ», занимающий доминирующее положение в его композиции, утратил различительную способность, поскольку используется различными организациями для обозначения товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых испрашивается регистрация товарного знака, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Соответственно, заявленное обозначение, в котором неохраняемый элемент занимает доминирующее положение, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы даны ссылки на источники информации, на основании которой был сделан данный вывод: [http://akiri.ru/company/ooo-alyumstroy--\(moskva\)-1033](http://akiri.ru/company/ooo-alyumstroy--(moskva)-1033) [1]; <http://alumstroy.com/> [2]; <http://alumstroy.ru/> [3]; <http://www.alumstroj.ru/> [4]; <http://alumstroy-sk.ru> [5]; <http://www.alumstroiplus.ru/> [6]; <http://alumkrasnodar.ru/> [7].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2016 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

- словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ» в составе заявленного обозначения является фантазийным, не имеет значения на русском языке и других языках мира, не зависит от обозначаемых им товаров и услуг, не является общепринятым символом или термином, не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта товаров (услуг);

- заявленное обозначение является комбинированным, выполнено в сочетании цветов, при этом словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ» не может рассматриваться

как доминирующий, так как не выделен цветом, не превышает размеры изобразительного элемента и намного меньше по высоте;

- заявитель, зарегистрированный как юридическое лицо 03.21.2004, использует обозначение «АЛЮМСТРОЙ», тождественное различительной части фирменного наименования, на протяжении всего времени с момента образования, на всех этапах деятельности, на документах, деловых и информационных письмах, на технической документации, в рекламе, при предложении к продаже товаров и оказании услуг;

- заявитель является администратором доменов: alumstroy.ru; алюм-строй.рф; alumstroy.com, по адресам которых на страницах в сети Интернет размещена информация о деятельности заявителя, о производимых им товарах и оказываемых услугах;

- информация, размещенная в сети Интернет, ссылки на которую даны в заключении по результатам экспертизы, не подтверждает утрату различительной способности словесного элемента «АЛЮМСТРОЙ» и не может рассматриваться в качестве основания для вывода об отсутствии у него различительной способности, так как относится к периоду времени после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и после даты регистрации заявителя в качестве юридического лица и введения на рынок самого обозначения «АЛЮМСТРОЙ»;

- заявленное обозначение активно используется заявителем на товарах, в том числе на этикетках и упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот либо хранятся или перевозятся с этой целью;

- заявленное обозначение хорошо знакомо потребителю, а товары и услуги под этим обозначением востребованы потребителем, пользуются популярностью и спросом, что свидетельствует о том, что в сознании потребителя заявленное обозначение ассоциируется именно с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии учредительных документов заявителя: свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устава ООО «Алюмстрой», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, решения №23 Единственного участника ООО «Алюмстрой»; лист записи ЕГРЮЛ [8];
- копии документов, подтверждающих заказы на подготовку публикаций в СМИ, рекламную продукцию, разработку сайта ООО «Алюмстрой» (договоры, акты о выполнении, платежные документы) [9];
- копии договоров на проектирование и строительно-монтажные работы за 2006- 2013 годы [10];
- информация о доменах [11];
- рекламные материалы, информация из сети Интернет, каталоги, публикации в СМИ [12];
- копия технической документации (Правила эксплуатации конструкций) от 15.02.2013 с маркировкой заявленным обозначением [13];
- благодарственные письма и отзывы о работах, выполненных ООО «Алюмстрой» [14];
- документы о приобретении спецодежды с фирменным обозначением ООО «Алюмстрой» [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (23.10.2013) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита серого цвета, и изобразительный элемент в виде строительной конструкции в форме двух уголков красного и серого цвета.

Само по себе слово «АЛЮМСТРОЙ» не несет в себе какой-либо описательной информации, вызывая в сознании потребителя различные ассоциации, требующие дополнительных рассуждений и домысливания.

Доводы экспертизы об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности базируются на том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АЛЮМСТРОЙ» используется различными организациями для обозначения товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, источники информации, на которые ссылается экспертиза, не подтверждают эти доводы.

Так, ссылки [2] и [3], в которых упомянута компания «Алюмстрой», относятся к деятельности заявителя и размещены на сайтах, администратором которых он является. Ссылки [4] и [6] не содержат сведений об обозначении «АЛЮМСТРОЙ». Остальные ссылки [1], [5], [7] не содержат даты размещения информации в сети Интернет, либо размещены после даты подачи заявки №2013736558. Кроме того, все ссылки содержат информацию о деятельности компаний, включающих в свое фирменное наименование слово «АЛЮМСТРОЙ», т.е. это слово идентифицирует юридических лиц, а не товары и услуги. При этом эти юридические лица образованы после даты (23.10.2013) подачи заявки и даты (03.12.2004) регистрации заявителя в качестве юридического лица.

Информации о том, что слово «АЛЮМСТРОЙ» широко использовалось до даты подачи заявки для обозначения (маркировки) товаров и услуг других лиц, в сети Интернет не обнаружено.

Кроме того, представленные заявителем материалы [9] – [13] свидетельствуют о том, что заявленное обозначение было разработано в 2010 году и широко использовалось до даты подачи заявки для маркировки товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Ранее 2010 года при оказании услуг и производстве товаров заявитель использовал свое фирменное наименование «АЛЮМСТРОЙ», право на которое у него возникло 03.12.2004 [8].

Документы, представленные заявителем, свидетельствуют о том, что в сознании потребителей заявленное обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь с заявителем в качестве лица, производящего товары и оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, т.е. заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, нет оснований для вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2016, отменить решение  
Роспатента от 16.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке  
№2013736558.**