

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМ Групп», Московская область, город Лобня (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783016 при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023783016 подано 04.09.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 06.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783016 в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ.

Вместе с тем в отношении услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано на основании выявления сходного до степени смешения товарного



знака «**Sudmetall** Almar» по международной регистрации №1223666 с датой конвенционного приоритета от 30.12.2013г., зарегистрированной на имя SUD-Metall Beschlage GmbH, Sagewerkstrasse 5 83404 Ainring/Hammerau, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель приводит доводы в опровержение вывода оспариваемого решения о сходстве обозначений. В частности в возражении сообщается, что оба обозначения содержат элемент «Almar», который не имеет конкретного перевода на русский язык. Согласно сайту правообладателя слово ALMAR является акронимом от имени основателя компании (Alberto Martinelli). Слово Südmetall переводится с немецкого как «южный металл». Таким образом, семантика противопоставленного товарного знака сводится к указанию на производителя и на место производства товаров. Заявленное обозначение не имеет конкретного смыслового значения.

Отмечается отличие в изобразительных элементах сопоставляемых обозначений.

По мнению заявителя, тождество звучания первых слов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в противопоставленном товарном знаке присутствует второе слово, которое имеет самостоятельное значение.

При анализе однородности заявителем приведены доводы о товарах сантехнического назначения, в частности поручни для ванн и душевых кабин, фитинги, которые продаются компаниям-производителям сантехники для использования в сантехнических товарах, которые затем продаются конечному потребителю. Т.е. правообладатель производит и продает некоторые товары инженерной сантехники – это виды сантехники, которые обеспечивают водоснабжение, канализацию, газоснабжение, кондиционирование в любых постройках. Такие виды сантехники производят из металла.

Заявитель производит и продает под заявленным обозначением только сантехническое оборудование, а именно – бытовую сантехнику, которая предназначена для того, чтобы обеспечить ее пользователям максимальный комфорт.

В возражении приведен скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц товаров 11 и 21 классов МКТУ, а именно: писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; туалеты [ватерклозеты]; унитазаы для туалетов; бачки смывные для туалетов; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; аппараты для гидромассажных ванн; генераторы микропузырьков для ванн; устройства для образования вихревого движения воды; насадки для кранов; посуда из окрашенного стекла; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; стаканы [емкости]; вантузы; утварь бытовая; вешалки в виде крючков, колец

и переключатели для полотенец; держатели для губок; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели туалетной бумаги; гребни для волос; губки туалетные; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; мыльницы; губки для хозяйственных целей; скребки [чистящие инструменты]; тряпки для полировки; тряпки для уборки; щетки для чистки емкостей; щетки половые; щетки и ершики туалетные; материалы для изготовления щеток; изделия бытовые керамические.

Таким образом, по мнению заявителя услуги в противопоставленном товарном знаке не являются однородными услугами в заявленном обозначении.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 06.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783016 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2023) поступления заявки №2023783016 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированное обозначение «» по заявке №2023783016 состоит из словесного элемента «ALMAR», выполнено буквами латинского алфавита, а также из изображения фигуры треугольника. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [1] «» по международной регистрации №1223666 с конвенционным приоритетом от 30.12.2013 состоит из слов «AMAR SUDMETALL», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде фигуры,

напоминающей латинскую букву «U». Правовая охрана знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «Retail and wholesale services, in particular also via the Internet, in the following fields: tools and metal goods, building materials, electronic goods, goods of metal of a wide range of designs, gate drives, water supply installations and fittings and grab rails for baths, showers, and for bath and kitchen fittings, alloys of precious metals and goods, jewellery, clocks and watches produced therefrom, a wide range of building materials, including, in particular, balustrades, hand rail systems, fences, eaves and wind break installations, and building materials of building and furniture fittings, in particular window and door fittings, window and door handles and window and door handle plates and rosettes, door stops, letter boxes not of masonry, hat and coat hooks, house numbers, frames for placards, brackets for shelves (Розничные и оптовые услуги, в том числе через Интернет, в следующих областях: инструменты и изделия из металла, строительные материалы, электронные товары, изделия из металла широкого спектра конструкций, приводы для ворот, установки и арматура для водоснабжения, поручни для ванн, душевых кабин, а также для банного и кухонного оборудования, сплавы драгоценных металлов и изделия из них, ювелирные изделия, часы и часы из них, широкий ассортимент строительных материалов, в том числе, в частности, балюстрады, поручни, заборы, карнизы и ветрозащитные ограждения. установки и строительные материалы для строительства и мебельной фурнитуры, в частности оконной и дверной фурнитуры, оконных и дверных ручек, пластин и розеток оконных и дверных ручек, дверных упоров, почтовых ящиков некаменных, крючков для шляп и одежды, номеров домов, рамок для таблички, кронштейны для полок)».

Анализ обозначения по заявке №2023783016 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются комбинированными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит

воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях.

Словесный элемент заявленного обозначения «ALMAR» является тождественным словесному элементу «ALMAR» противопоставленного товарного знака. Присутствие в противопоставленном товарном знаке дополнительного словесного элемента «SUDMETALL» не опровергает фонетического совпадения единственного слова заявленного обозначения и первого слова противопоставленного знака, с которого и начинается его восприятие.

Семантический критерий сходства, вопреки доводам заявителя, не подлежит применению, поскольку словесный элемент «ALMAR» не зафиксирован в словарных источниках, следовательно, сам по себе не обладает значением, а присутствие или отсутствие дополнительного словесного элемента может быть воспринято как серия знаков одного хозяйствующего субъекта. Дополнительное слово Südmetail имеет самостоятельное при переводе с немецкого как «южный металл». Однако даже если учесть наличие значения в противопоставленном знаке за счет присутствия в нем дополнительного значимого словесного элемента, при отсутствии установленного значения в заявленном обозначении семантический критерий не может быть применен.

С точки зрения графического критерия слово «ALMAR» выполнено буквами одинакового алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными друг с другом за счет тождества входящих в их состав словесных элементов «ALMAR».

Что касается различия в графическом элементе и общей композиции сопоставляемых обозначений, то данные отличия не опровергают совпадения словесного элемента «ALMAR», на которое падает логическое ударение, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Скорректированный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ включает в себя следующие позиции: *«продвижение продаж для третьих лиц товаров 11 и 21 классов МКТУ, а именно: писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; туалеты [ватерклозеты]; унитазы для туалетов; бачки смывные для туалетов; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; аппараты для гидромассажных ванн; генераторы микропузырьков для ванн; устройства для образования вихревого движения воды; насадки для кранов; посуда из окрашенного стекла; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; стаканы [емкости]; вантузы; утварь бытовая; вешалки в виде крючков, колец и перекладин для полотенец; держатели для губок; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели туалетной бумаги; гребни для волос; губки туалетные; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; мыльницы; губки для хозяйственных целей; скребки [чистящие инструменты); тряпки для полировки; тряпки для уборки; щетки для чистки емкостей; щетки половые; щетки и ершики туалетные; материалы для изготовления щеток; изделия бытовые керамические».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации [1] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«Retail and wholesale services, in particular also via the Internet, in the following fields: tools and metal goods, building materials, electronic goods, goods of metal of a wide range of designs, gate drives, water supply installations and fittings and grab rails for*

*baths, showers, and for bath and kitchen fittings, alloys of precious metals and goods, jewellery, clocks and watches produced therefrom, a wide range of building materials, including, in particular, balustrades, hand rail systems, fences, eaves and wind break installations, and building materials of building and furniture fittings, in particular window and door fittings, window and door handles and window and door handle plates and rosettes, door stops, letter boxes not of masonry, hat and coat hooks, house numbers, frames for placards, brackets for shelves (Розничные и оптовые услуги, в том числе через Интернет, в следующих областях: инструменты и изделия из металла, строительные материалы, электронные товары, изделия из металла широкого спектра конструкций, приводы для ворот, установки и арматура для водоснабжения, поручни для ванн, душевых кабин, а также для банного и кухонного оборудования, сплавы драгоценных металлов и изделия из них, ювелирные изделия, часы и часы из них, широкий ассортимент строительных материалов, в том числе, в частности, балюстрады, поручни, заборы, карнизы и ветрозащитные ограждения. установки и строительные материалы для строительства и мебельной фурнитуры, в частности оконной и дверной фурнитуры, оконных и дверных ручек, пластин и розеток оконных и дверных ручек, дверных упоров, почтовых ящиков некаменных, крючков для шляп и одежды, номеров домов, рамок для таблички, кронштейны для полок)».*

Сопоставив перечень испрашиваемых услуг и услуг противопоставленного знака, коллегия установила, что они представляют собой услуги реализации конкретизированные по спектру товаров, однако часть реализуемых товаров (сантехническое оборудование, мебель в испрашиваемом перечне и фурнитура мебельная, дверные ручки, поручни для ванн и душевых кабин в противопоставленном знаке) являются корреспондирующими друг другу, что свидетельствует о вероятности смешения сходных обозначений в отношении таких товаров. А в остальной части (услуги по реализации широкого ассортимента строительных

материалов в противопоставленном знаке и реализация товаров для дома 21 класса и сантехнического оборудования 11 класса в испрашиваемом перечне) сопоставляемые услуги оказываются в рамках гипермаркетов товаров для строительства и ремонта, где одновременно представлены товары для дома (диспенсеры, губки, тряпки, вешалки как сопутствующие товары), мебель, сантехника, фурнитура, а также другие материалы для строительства и отделки.

Принимая во внимание совместную встречаемость услуг по реализации сантехнического оборудования и товаров в виде утвари для дома с услугами по реализации товаров в виде мебельной и сантехнической фурнитуры, сопоставляемые услуги реализации являются однородными друг другу.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых услуг, обозначение по заявке №2023783016 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленного товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.05.2024.**