

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поданное Акционерным обществом «Русская медная компания», г. Екатеринбург (далее – заявитель), возражение, поступившее 26.06.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702524 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Заявка № 2023702524 на регистрацию обозначения «  » в качестве товарного знака была подана 18.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 06, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам рассмотрения заявки № 2023702524 было принято решение Роспатента от 06.03.2024, в соответствии с которым буквосочетание «РМК» признано не обладающим различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указано как неохраняемый элемент товарного знака для всех товаров и услуг 01 (за исключением «металлы щелочноземельные»), 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ в соответствии с просьбой, изложенной в ответе на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения, а также для всех заявленных товаров 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем 26.06.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- часть обозначения «РМК» имеет самостоятельную различительную способность и не должна исключаться из охраны;
- обозначение «РМК» выполнено заглавными буквами, что предполагает его побуквенное прочтение – «Эр Эм Ка»;
- фонетика «ЭрЭмКа» обладает достаточной благозвучностью для запоминания;
- графический шрифт букв отличается от стандартного, что также подтверждает различительную способность;
- обозначение заявлено для специфического перечня товаров и услуг, не относящихся к широкому потреблению;
- АО «Русская Медная Компания» ведет деятельность с 2003 года и использует заявленное обозначение для индивидуализации товаров и услуг;
- заявителю принадлежат 11 металлургических и горнодобывающих предприятий в России, что создает более восьми тысяч рабочих мест;
- АО «Русская Медная Компания» является третьим производителем меди в России с долей рынка 19 %;
- заявитель включен в список системообразующих предприятий России, что увеличивает различительную способность обозначения;
- результаты поиска в интернете показывают, что запрос «РМК» связан исключительно с компанией заявителя и ее деятельностью;
- заявитель имеет необходимые производственные / технические возможности для производства / оказания товаров / услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ;
- заявляемые товары являются продуктами, добываемыми или производимыми в процессе производства меди;
- заявляемые услуги также оказываются в области производства заявителя;

– на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак с указанием



элемента «РМК» в качестве охраняемого, а именно, товарный знак «
по свидетельству № 588518;

– ранее в Роспатент были представлены материалы, подтверждающие осведомленность потребителей о заявляемом обозначении для конкретных классов товаров и услуг, включая сведения об объемах производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит предоставить правовую охрану исключительно следующим товарам и услугам:

класс 01 - вещества химические для изготовления красок; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; земли редкие; элементы редкоземельные; земли щелочные; металлы щелочноземельные; кислород; кислота серная; кислота сернистая; медный купорос; сульфат меди [медь сернокислая]; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные; мышьяк; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; растворы для цинкования; селен; сера; серебро азотно-кислое; силикаты; соли [химические препараты]; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли кальция; соли натрия [химические препараты]; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли щелочных металлов; сульфаты; сульфиды; удобрения для сельского хозяйства; химикаты для очистки воды; химикаты промышленные; хлориды палладия;

класс 06 - галенит [руда]; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично обработанные; молибден; никель; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока медная неизолированная; руды железные; руды металлические; свинец необработанный или частично обработанный; сплавы обычных металлов; ферросилиций; феррохром; фольга металлическая для обертывания и упаковки;

класс 14 - золото необработанное или чеканное; металлы благородные необработанные или частично обработанные; осмий; палладий; платина [металл]; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов;

класс 19 - вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень строительный; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; песчаник для строительства; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; щебень;

класс 40 - переработка мусора и отходов; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы стеклодувные; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка];

класс 42 - анализ воды; анализ химический; изыскания геологические; инжиниринг; исследования в области бактериологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; экспертиза инженерно-техническая.

В материалы дела заявителем представлены следующие дополнительные материалы, обосновывающие приобретение обозначением «РМК» различительной способности (в копиях):

- (1) сведения о заявителе из сети Интернет, публикаций СМИ;

(2) договоры, отчеты в отношении брендинга, рекламного оформления, участия в выставках и иных мероприятиях, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг.;

(3) лицензионные договоры в отношении товарных знаков заявителя;

(4) презентация, сертификаты, фотографии продукции;

(5) материалы делопроизводства в отношении ранее поданной заявки заявителя № 2013722873, по результатам рассмотрения которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 588518.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.01.2023) заявки № 2023702524 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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) (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2023702524 является комбинированным и включает сочетание букв латинского алфавита «Р», «М» и «К», выполненных справа от изобразительного элемента. Обозначение представлено в сочетании цветов «медный, белый».

Как следует из оспариваемого решения, буквосочетание «PMK» квалифицировано как представляющее собой сочетание простых букв.

Оценивая правомерность применения указанных мотивов, коллегия считает, что элемент «PMK», действительно, представляет собой сочетание букв и сам по себе не несет очевидного смыслового содержания. В связи с этим буквосочетание «PMK» может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью, не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель обращает внимание на длительность и интенсивность использования обозначения, в том числе буквосочетания «PMK», в результате которого оно стало ассоциироваться исключительно с заявителем (его товарами и услугами).

С целью подтверждения факта приобретения заявленным обозначением различительной способности (см. пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса) заявителем представлены договоры, сведения сети Интернет, сведения о размещении рекламы, данные о распространении продукции, фотографии упаковок продукции, документы об узнаваемости рассматриваемого обозначения потребителями, возникшей в связи с продвижением обозначения. Кроме того, заявитель отмечает, что в отношении

варианта заявленного обозначения (товарный знак «  » по свидетельству № 588518) уже ранее рассматривался вопрос приобретения различительной способности элементом «PMK».

Проанализировав представленную заявителем совокупность материалов и приняв во внимание предшествующие решения в отношении вариантов обозначения заявителя, коллегия установила следующее.

Акционерное общество «Русская медная компания» было основано в 2004 году. «Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае и в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические предприятия РМК осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции (медный концентрат, медные катоды и медную катанку, цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро и др.)» (<https://rspp.ru/download/0f494f9a1a7160d3a1ef5c395e167540/> [1]).

Готовой продукцией АО «РМК» являются медный концентрат, медные катоды, медная катанка, медная фольга, аффинированные золото и серебро (письмо президента компании [1]).

Обозначение «РМК» воспроизводит сокращенное фирменное наименование заявителя, активно используется им посредством участия в международных промышленных выставках, конкурсах, а также в связи с брендингом зданий / сооружений (в частности, «ФОК РМК» в Коркино, «Академия единоборств РМК» в Екатеринбурге, хоккейный корт в Челябинске), оборудования масштабных

мероприятий, в том числе спортивных («», «»),

«», «»), маркировкой продукции («»), что

свидетельствует об интенсивном использовании обозначения в целях продвижения собственных товаров и услуг.

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что буквенный элемент «РМК» был известен целевой группе потребителей задолго до даты подачи заявки № 2023702524 (18.01.2023) в качестве средства индивидуализации заявителя, в связи с чем этот элемент в составе заявленного обозначения не подлежит исключению из правовой охраны.

Кроме того, на имя заявителя в отношении идентичного перечня товаров и услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ уже зарегистрирован товарный знак



«» по свидетельству № 588518 без исключения из правовой охраны буквенных элементов. Как следствие, у коллегии отсутствуют основания для признания элемента «PMK» заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для товаров и услуг сокращенного перечня, представленного в возражении.

В остальной части оспариваемое решение заявителем не оспаривалось, в связи с чем предоставленный объем правовой охраны для товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ остается без изменений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2024, изменить решение Роспатента от 06.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023702524.