

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 № 2023702515 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка № 2023702515 на регистрацию обозначения « RUSSIAN COPPER COMPANY» 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 № 2023702515 было принято решение Роспатента от 28.02.2024, в соответствии с которым словесные элементы «RUSSIAN COPPER COMPANY» признаны указывающими на вид, состав и назначение товаров и услуг, видовое наименование предприятия и местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), не обладающим различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ в соответствии с просьбой заявителя, приведенной в ответе на уведомление (кроме товара «металлы

щелочноземельные» 01 класса МКТУ), и для всех товаров и услуг 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 41 классов МКТУ.

Регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ признана способной ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и назначения и не может быть произведена на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Решение принято с учетом ответа заявителя, скорректированного перечня товаров/услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ.

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

- словесная часть заявленного обозначения обладает различительной способностью и не должна исключаться из охраны;
- 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;
- заявитель имеет необходимые производственные / технические возможности для производства / оказания товаров / услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ;
- обозначение «Russian copper company» не имеет однозначной семантики;
- слово «copper» / «медная» имеет несколько значений, может означать цвет, группу духовых инструментов и т.д.;
- результаты поиска в Интернете показывают, что запрос «Russian copper company» связан исключительно с компанией заявителя и ее деятельностью;

– на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак с указанием слов «Russian copper company» в качестве охраняемых, а именно, товарный знак



« » по свидетельству № 552446;

– 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 «Russian copper company» 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 № 2013722877, по результатам рассмотрения которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 552446.

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

С учетом даты приоритета (18.01.2023) заявки № 2023702515 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.

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.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2023702515 является комбинированным и включает словосочетание «Russian copper company», выполненное справа от изобразительного элемента. Обозначение представлено в сочетании цветов «медный, белый».

Как следует из оспариваемого решения, слова «Russian copper company» квалифицированы как неохраняемые в силу их смыслового значения.

Оценивая правомерность применения указанных мотивов, коллегия отмечает, что заявитель привел доводы о длительности и интенсивности использования обозначения, в том числе словосочетания «Russian copper company», в результате которого оно стало восприниматься как устойчивое и 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 № 552446) уже ранее рассматривался вопрос приобретения различительной способности элементом Russian copper company».

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 АО «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 «Russian copper company» воспроизводит фирменное наименование заявителя, представленное на английском языке, активно используется им посредством участия в международных выставках, конкурсах, формулах, а также в связи с брендированием зданий / сооружений, оборудования масштабных мероприятий и сувенирной продукции («»),



«», «», «»), что свидетельствует об интенсивном использовании обозначения в целях продвижения собственных товаров и услуг.

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что элемент «Russian copper company» был известен целевой группе потребителей задолго до даты подачи заявки № 2023702515 (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 № 552446 без исключения из правовой охраны словесных элементов. Как следствие, у коллегии отсутствуют основания для признания слов «Russian copper company» 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 28.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023702515.