

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 08.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722873, поданное ЗАО «Русская медная компания», г. Екатеринбург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013722873 подано на регистрацию в качестве товарного знака 05.07.2013 в отношении товаров и услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде треугольника, выполненного из семи треугольников меньшего размера различных цветов, и расположенного справа от треугольника словесного элемента «РМК».

Роспатентом 08.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне заявки товаров и услуг с включением букв «РМК» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Буквы «РМК» исключены из правовой охраны, поскольку не обладают различительной способностью (не имеют словесного характера и характерного графического исполнения).

Анализ представленных заявителем документов показал, что в них отсутствуют документы, содержащие заявленное обозначение (документы содержат следующие элементы: Russian Copper Company, Русская медная компания, ЗАО «РМК», CJSC «RCC»).

В возражении, поступившем 12.10.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «РМК» обладает благозвучием, поскольку выполнен заглавными буквами, что предполагает его побуквенное прочтение - «ЭрЭмКа»;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении специфического перечня товаров и услуг, которые не относятся к сфере широкого потребления;

- ЗАО «Русская Медная Компания» ведет свою деятельность с 2004 года и использует для индивидуализации своих товаров и услуг, в том числе, заявленное обозначение;

- ЗАО «Русская Медная Компания» является третьим производителем меди в России (доля российского рынка составляет 19%) и включена в список системообразующих предприятий России;

- таким образом, заявленное обозначение приобрело дополнительную различительной способности в силу известности компании заявителя на достаточно узком рынке;

- товары, указанные в перечне заявки, являются продуктами, попутно добываемыми или производимыми в процессе производства меди, либо товарами, которые используются при производстве меди; заявляемые услуги также оказываются заявителем в процессе производства меди.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722873 в отношении всех заявленных товаров и услуг с включением букв «РМК» в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- устав ЗАО «Русская медная компания» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ЗАО «Русская медная компания» [2];
- публикации на Интернет-сайтах и в СМИ [3];
- входящая и исходящая корреспонденция заявителя [4];
- распечатки ответов на запросы в поисковых системах сети Интернет [5];
- договор №273477/NIC-D от 28.05.2014 об оказании услуг [6];
- договор от 14.05.2013 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (05.07.2013) заявки №2013722873 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 (далее – Правила).

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

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения

о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).



Заявленное обозначение состоит из стилизованного изображения треугольника справа от которого размещены на одной строке с незначительным интервалом друг от друга буквы «Р», «М», «К», выполненные стандартным шрифтом черного цвета. Данные буквы имеются как в русском, так и в латинском алфавитах, в связи с чем обозначение может быть произнесено по-разному.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном, белом, коричневом (темном медном), темно-синем, ярко-бирюзовом, ярко-красном, ярко-розовом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 06, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Элемент «РМК» заявленного обозначения изначально не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 1 статьи 1486 Кодекса, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера (сочетание исключительно согласных букв неудобопроизносимо) и оригинального графического исполнения (буквы выполнены стандартным шрифтом).

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ имеющихся в материалах дела заявки №2013722873 и представленных заявителем с возражением документов [1-7] показал следующее.

Согласно Уставу [1] и выписке из ЕГРЮЛ [2] заявитель (ЗАО «Русская медная компания») зарегистрирован в качестве юридического лица 19.07.2004 и использует сокращенное фирменное наименование – ЗАО «РМК».

В состав ЗАО «РМК» входят 11 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, действующих на территории Свердловской, Челябинской,

Оренбургской, Новгородской областей, а также Казахстана: Актюбинская медная компания, ОАО «Александринская горнорудная компания», ОАО «Верхнеуральская руда», ОАО «Карабашмедь», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Маукский рудник», ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат», ЗАО «Новгородский металлургический завод», ЗАО «ОРМЕТ», ЗАО «Томинский ГОК», ЗАО «Уралгидромедь».

Предприятия, входящие в металлургическое подразделение ЗАО «РМК», осуществляют переработку руды в черновую медь и производят рафинированную медь и медную катанку (до 200 тысяч тонн в год), а также цинк в цинковом концентрате, катоды медные, медную катанку, золото аффинированное, серебро аффинированное, медную электролитическую фольгу, электротехнический провод, сплавы на алюминиевой и медной основах, трубы и прутки из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз.

Материалы, представленные в ответ на уведомление экспертизы, свидетельствуют о том, что, начиная с 2005 года ЗАО «РМК» было продано своей продукции (катоды медные, катанка медная, проволока медная, медесодержащее сырье, медный купорос, цинк в концентрате, драгосодержащей продукции, драгосодержащего сырья, алюминий, свинец) на 242 197 518 миллионов рублей.

ЗАО «РМК» в настоящее время является третьим производителем рафинированной меди в России (после «Норильского никеля» и УГМК), доля на российском рынке - 19 %, доля на мировом рынке производства меди около 1 %. Численность персонала — более 7,7 тыс человек. Компания заявителя включена в список системообразующих предприятий России.

Из имеющихся в распоряжении коллегии документов усматривается, что буквосочетание «РМК», даже без указания организационно-правовой формы, известно в качестве названия предприятия заявителя, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания о предприятии заявителя в специализированной прессе, сети Интернет и при переписке заявителя с различными юридическими лицами [3-5].

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что буквенный элемент «РМК» был известен целевой группе потребителей задолго до даты подачи заявки №2013722873 (05.07.2013) в качестве названия предприятия заявителя - ЗАО «Русская медная компания» (ЗАО «РМК»), в связи с чем этот элемент в составе заявленного обозначения не подлежит исключению из правовой охраны.

Кроме того, на имя заявителя в отношении широкого перечня товаров и услуг



01, 14, 19, 40, 42 классов МКТУ уже зарегистрированы товарные знаки по



свидетельству №552455 и по свидетельству №552446 без исключения из правовой охраны буквенных и словесных элементов. Необходимо отметить, что буквенные элементы «RCC» и словесные элементы «RUSSIAN COPPER COMPANY», также как и буквы «РМК» заявленного обозначения, представляют собой фирменное наименование заявителя (сокращенное и полное, соответственно), см. Устав [1].

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2015, изменить решение Роспатента от 08.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722873.