

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «Русская медная компания», г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722876 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013722876 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 14, 19 и услуг 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры треугольника, выполненного из семи треугольников меньшего размера различных цветов, и словесных элементов «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ», расположенных справа от изобразительной части. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, белого, коричневого (темно - медный), темно - синего, ярко - бирюзового, ярко - красного, ярко - розового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.05.2015 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 01 06, 14, 19 и услуг 40 и 42 классов МКТУ.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит элемент «МЕДНАЯ», указывающий на состав товаров, назначение услуг. и регистрация заявленного обозначения в отношении товаров иного вида, состава и услуг иного назначения способна ввести потребителя в

заблуждение, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении, поступившем 23.09.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- указание экспертизы на то, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 01 класса МКТУ: «оксид свинца; серебро азотно-кислородное; соли благородных металлов для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли кальция; соли натрия [химические препараты]; соли редкоземельных металлов; соли щелочных металлов», товаров 06 класса МКТУ «свинец необработанный или частично обработанный; ферросилиций; феррохром», товаров 14 класса МКТУ «золото необработанное или чеканное; рутений; серебро необработанное или чеканное», товаров 19 класса МКТУ «гипс; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень строительный; песчаник для строительства; покрытия дорожные щебеночные типа «макадам»; щебень», услуг 40 класса «работы стеклодувные», а также ссылка на пункт 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованной и не подлежит применению в отношении заявленного обозначения;

- обозначение «Русская Медная Компания» не имеет однозначной семантики, т.е. вовсе необязательно указывает на компанию, расположенную в России и занимающуюся исключительно производством меди. Это следует, в частности, из того, что слово «медный(ая)» имеет несколько значений в русском языке. Например, «медный(ая)» может обозначать цвет (красновато-желтый); «медный(ая)» может обозначать группу духовых инструментов, и т.д.;

- ЗАО «Русская Медная Компания» ведет свою деятельность с 2003 года и использует для индивидуализации своих товаров и услуг, в том числе, заявленное обозначение. Компании принадлежат четыре металлургических и пять горнодобывающих предприятий на территории России, что дает возможность предоставления рабочих мест более чем семи тысячам человек. ЗАО «Русская Медная Компания» является третьим производителем меди в России, доля российского рынка составляет 19%. Компания включена в список системообразующих предприятий России. Это привело к приобретению обозначением дополнительной различительной способности, в силу известности компании на достаточно узком рынке;

- заявляемые товары являются продуктами, попутно добываемыми или производимыми в процессе производства меди, либо товарами, которые используются при производстве меди, в связи с чем приобретаются или производятся самостоятельно. Заявляемые услуги также оказываются заявителем в области производства;

- оксид свинца - это попутный товар, является компонентом пыли, которая образуется на одной из стадий процесса производства рафинированной меди, а именно при выплавке или выщелачивании меди из минерального сырья - медного концентрата или переделе меди из вторичного сырья - медного лома. В настоящий момент ЗАО «Русская медная компания» осуществляет строительство промышленной линии по переработке вышеуказанной пыли для извлечения такого товара как «свинец необработанный или частично обработанный» и для его последующей реализации третьим лицам. Таким образом, товар «оксид свинца» является товаром, который непосредственно связан с процессом производства меди, т.е. одним из основных производственных направлений ЗАО «Русская медная компания»;

- серебро азотнокислое является готовым продуктом, получаемым путем автономной производственной переработки побочного продукта, получаемого при производстве рафинированной меди. Серебро азотнокислое получают действием азотной кислоты на оксид, сульфид серебра;

- золото необработанное, серебро необработанное является готовым продуктом процесса производства благородных металлов. На предприятии имеется отделение аффинажа, в котором используется технология и оборудование, позволяющее выпускать золото и серебро в слитках. Таким образом, товары «Золото необработанное» и «Серебро необработанное» является товаром - продуктом производственного процесса ЗАО «Русская медная компания», реализуются через банки Российской Федерации;

- представленные материалы в ответ на уведомление иллюстрируют широкую известность у клиентов и партнеров заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С учетом даты подачи (05.07.2013) заявки №2013722876 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение « » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры треугольника, выполненного из семи треугольников меньшего размера различных цветов, и словесных элементов «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ», расположенных справа от изобразительной части. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, белого, коричневого (темно - медный), темно - синего, ярко - бирюзового, ярко - красного, ярко - розового цветов.

Что касается несоответствия заявленного обозначения указанным экспертизой требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

По сведениям сети Интернет заявитель - ЗАО «Русская медная компания» основана в 2003 году. В состав РМК входят 11 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, действующих на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областей а также Казахстана: Актюбинская медная компания, ТОО Александринская горно-рудная 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. В металлургическое подразделение РМК входят предприятия, осуществляющие переработку руды в черновую медь, и производящие рафинированную медь и медную катанку, производственные мощности составляют до 200 тысяч тонн меди катодной и до 200 тысяч тонн медной катанки в год. ОАО «Русская медная компания» в настоящее время является третьим производителем рафинированной меди в России, доля на российском рынке - 19 %, доля на мировом рынке производства меди около 1 %. Численность персонала — более 7,7 тыс человек. В 2006 году выручка компании по МСФО составила \$1,1 млрд, чистая прибыль — \$101,3 млн.

ЗАО «Русская медная компания» производит медь в медном концентрате, цинк в цинковом концентрате, катоды медные, медную катанку, золото аффинированное, серебро аффинированное (См. www.wikipedia.ru).

Материалы, представленные в ответ на уведомление экспертизы, свидетельствуют о том, что, начиная с 2005 года ЗАО «Русская медная компания» 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. Клиентами компании заявителя являются крупные компании по всей России. Компания включена в список системообразующих предприятий России.

О деятельности компании постоянно упоминается в специализированной прессе. ЗАО «Русская медная компания» входит в число крупнейших производителей меди в России, устойчиво занимая по объему ее производства третью позицию после «Норильского никеля» и УГМК.

Как свидетельствуют представленные материалы, а также информация в сети Интернет деятельность компании не ограничивается только производством меди или медьсодержащих продуктов. При производстве меди попутно добываются или производятся и иные товары, которые приобретаются или производятся самостоятельно.

Так, например оксид свинца - это попутный товар, является компонентом пыли, которая образуется на одной из стадий процесса производства рафинированной меди,

а именно при выплавке или выщелачивании меди из минерального сырья - медного концентрата или переделе меди из вторичного сырья - медного лома.

Серебро азотнокислое - является готовым продуктом, получаемым путем автономной производственной переработки побочного продукта, получаемого при производстве рафинированной меди. Серебро азотнокислое получают действием азотной кислоты на оксид, сульфид серебра.

Таким образом, различные побочные товары, не являющиеся медью, непосредственно связаны с процессом производства меди, т.е. одним из основных производственных направлений ЗАО «Русская медная компания».

Деятельность ЗАО «Русская медная компания» не ограничивается добычей и производством меди. ЗАО «Русская медная компания» проводит последовательную социальную политику во всех регионах, где работают их предприятия. Являясь одним из самых крупных предприятий в Уральском федеральном округе, оно имеет широкую инфраструктуру и участвует в развитии образования и здравоохранения, занимается благотворительностью.

Исходя из вышеизложенного, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и назначения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2015, изменить решение Роспатента от 20.05.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722876.