

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за № 39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2019, о признании товарного знака



«**МЕРКАТОР**» по свидетельству № 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.08.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг», 123001, Москва, Мамоновский пер., 4, стр. 1 (далее – заявитель), в отношении товаров 07 класса МКТУ «бункера саморазгружающиеся [механические]; установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог», 12 класса МКТУ «автомобили, кузова для автомобилей; транспортные средства; шасси транспортных средств; некоторые части транспортных средств; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители,

автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; автофургоны; аппараты, перемещающиеся по земле; машины поливочные».

Согласно заявлению в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака испрашивается используемый заявителем товарный знак по



свидетельству № 603305 «**МЕРКАТОР**».

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.01.2017 с приоритетом от 19.02.2015 по заявке № 2015704307 в отношении следующих товаров и услуг:

06 класс МКТУ – арматура строительная металлическая; балки металлические; материалы строительные металлические; плитки строительные металлические; баллоны [резервуары металлические]; бункеры металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; замки для транспортных средств металлические; запоры для контейнеров металлические; камеры покрасочные металлические;

07 класс МКТУ – бункера саморазгружающиеся [механические]; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; инжекторы для двигателей; колёса машин; лемеха плужные; плуги; поршни двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог; снегоочистители; сельскохозяйственные орудия; части двигателей [всех типов],

11 класс МКТУ – радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; котлы отопительные; баки расширительные для систем центрального отопления; души; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах;

12 класс МКТУ – автомобили, кузова для автомобилей; транспортные средства; шасси транспортных средств; некоторые части транспортных средств; автобусы;

автобусы дальнего следования, автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные, автомобили-бетоносмесители, автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; автофургоны; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; гудки сигнальные для наземных транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для наземных транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; диски тормозные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; железная дорога; вагоны спальные, вагоны-рестораны, рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; машины поливочные;

35 класс МКТУ – сбыт товаров через посредников; продвижение товаров [для третьих лиц]; аукционная продажа; демонстрация товаров; консультативные службы по организации дел; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; организация выставок в коммерческих целях; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц; экспертиза деловая; продажа машин для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе указанных в 07 и 12 классах;

39 класс МКТУ – перевозки; прокат транспортных средств; прокат железнодорожного состава; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда гаражей; буксирование; доставка пакетированных грузов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках;

42 класс МКТУ – дизайн промышленный; контроль технический автомобильного транспорта; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая;

44 класс МКТУ – услуги в области лесного хозяйства; прокат сельскохозяйственного оборудования.

Согласно описанию, приведенному в заявлении, товарный знак представляет собой комбинацию словесного обозначения «МЕРКАТОР», выполненного кириллицей, стандартного шрифта темно-зеленого цвета, в котором буква «О» заменена стилизованным изображением божьей коровки, а также треугольника темно-зеленого цвета, левая часть которого включает в себя белые лучи, выходящие из нижнего левого угла к вершине и центру треугольника.

Товарный знак охраняется в зеленом, белом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству № 603305 заявителем были представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству № 603305 [1];
- сведения о товарных знаках заявителя [2];
- интервью с Председателем Совета директоров заявителя о выборе символики [3];
- копии договоров на поставку техники [4];
- справка о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарных знаков (в период 2005- 2018 гг.) [5];
- копии договоров на сервисное обслуживание [6];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, а также в отношении ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА», ООО «МЕРКАТОР ИНТЕРНЕЙШНЛ» [7];
- копия статьи Вячеслава Савельева «Проверка на дорогах» в журнале «Eurostandard», 2008 г., выпуск № 15 [8];
- информация о структуре заявителя [9];
- информация о партнерстве [10];
- информация о создании завода во Владивостоке [11];
- информация о включении в рейтинг «ТехУспех 2017» [12];

- информация о проекте создания самоходной фрезерно-роторной снегоуборочной машины «Бора» в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» [13];

- информация о грантах и субсидиях [14];

- письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.01.2018 г. о включении в программу поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров [15];

- письмо Министерства экономического развития Калужской области от 15.07.2019 г. о включении завода «Меркатор Калуга» в перечень производителей регионального значения [16];

- информация об иной деятельности заявителя [17];

- документы в части подтверждения участия в выставках и конференциях [18];

- фотографии, подтверждающие демонстрацию на выставках и конференциях товаров, маркированных товарным знаком, USB-накопитель с файлами и датой сохранения файлов [19];

- документы, подтверждающие предоставление независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике, а также отчет, подготовленный на основании независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике [20];

- информация из системы «СПАРК», подтверждающая объемы государственных контрактов, заключенных заявителем [21];

- информация из системы «СПАРК», подтверждающая лидерство заявителя среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами, кроме пассажирских [22];

- копия отчета № 195-09 «Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов» от 17.06.2019 г., подготовленный Гильдией экспертов и оценщиков «Аргумент» [23];

- справка о произведенной для заявителя продукции для дальнейшей продажи за 2005 по 2018 гг. [24];

- справка о среднегодовом количестве заказчиков по техническому обслуживанию за 2011-2018 гг. [25];

- копии благодарственных писем и грамот [26];

- документы, подтверждающие затраты на благотворительность [27];

- документы, подтверждающие поддержку заявителем создания фильма «Смерть в пенсне или наш Чехов» [28];

- сувенирная продукция: подарочный бумажный пакет, книжка детская «Как меркатоша спасает новый год», календарь 2017 г., подарочный пластиковый пакет, кружка керамическая, елочные игрушки, коробочка леденцов, флажок, подстаканники, брелок, льняной мешок, блокноты, тетрадь, папки [29];

- информационные письма потребителей-специалистов, осуществляющих закупку товаров заявителя [30];

- каталоги продукции заявителя, каталог техники [31];

- справка об использовании товарного знака [32];

- договоры оклейки специализированной коммунальной техники [33];

- новостные статьи о заявителе [34];

- справка о затратах на рекламу [35];

- копии эфирных справок и договоров на оказание услуг по продвижению и рекламе [36];

- справки заявителя по рекламе товарного знака [37];

- кадры из рекламного ролика, транслируемого на телеканалах и содержащего изображение товарного знака и DVD-диск с рекламным роликом [38];

- скриншоты с официального аккаунта заявителя на сайте www.youtube.com [39];

- информация о фильме «Калуга. «Умная» дорога», <https://tvbrics.com/shows/kalugaumnaya-doroga/> [40];

- новостные статьи об участии заявителя в проведении чемпионата мира по футболу 2018 г. [41];

- копия опроса ВЦИОМ от 31.07.2017 г. [42];

- копия отчета № 155-01 «Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов» от 07.08.2015 г., подготовленный Гильдией экспертов и оценщиков «Аргумент» [43];

- письменные разъяснения Фонда ВЦИОМ по вопросу репрезентативности выборки [44];

- справка о патентах заявителя и копии свидетельств [45];

- копии договоров о сотрудничестве [46];

- структура компаний заявителя [47];

- соглашение с «Bucher Schorling AG» от 01.07.2013 г. с переводом на русский язык [48];

- сводный отчет «Мониторинг вышедших публикаций о компании «МЕРКАТОР ХОЛДИНГ», период май 2018 г. – октябрь 2019 г. [49].

По итогам рассмотрения на заседании коллегии 21.10.2019 ходатайства заявителя об изменении даты, с которой испрашивается признание товарного знака общеизвестным, и ходатайства заявителя об изменении перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным, дата, с которой испрашивается признание товарного знака общеизвестным, была изменена на 22.08.2019, а перечень товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным, изменен следующим образом: товары 07 класса МКТУ «установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог», товары 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные».

По результатам рассмотрения заявления о признании товарного знака по свидетельству № 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком Роспатентом было принято решение от 27.12.2019 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 22.08.2019, в отношении комбинированного товарного знака «МЕРКАТОР» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 22.08.2019 на имя ООО «Меркатор Холдинг» в отношении товаров 07 класса МКТУ

«установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог», товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные» по свидетельству № 603305».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу № СИП-281/2020, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам заявление, поступившее 22.08.2019, было рассмотрено повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2021, заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:

- справка о классификации спецтехники [50];
- приказ Генерального директора об оклейке всех товаров Заявителя товарным знаком [51];
- справка о национальном режиме [52];
- справка о заказчиках заявителя с оборотно-сальдовыми ведомостями за 2018-2019 гг. [53];
- справка по соотнесению производимой заявителем спецтехники с товарами 7 и 12 классов МКТУ, указанными в заявлении [54];
- справка о финансовых показателях российского рынка спецтехники [55];
- свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства [56];
- копии документов на товары заявителя с указанием VIN [57];
- выборка актов и ОТТС на модели ЭД600АК, ЭД500К, ЭД-500АК, ЭД244КМ, ЭД700АС, ЭД700А, КП ВКМ [58];
- заключения Минпромторга РФ [59];

- письма заявителя в адрес контрагентов с указанием стоимости реализуемых товаров заявителя [60];

- разъяснения по отчету ВЦИОМ «Определение уровня известности товарного знака «МЕРКАТОР» № 603305» № 90 от 20.10.2020 [61];

- решение Роспатента о признании общеизвестным товарного знака «САТ» (ОТЗ № 174) [62];

- пояснительная записка маркетингового отдела ООО «Меркатор Холдинг» с объяснениями по доле на рынке дорожно-коммунальной техники 2016-2018 г.г. и статистическим данным относительно видов производимых ООО «Меркатор Холдинг» транспортных средств [63];

- сведения из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ, по технике производства Меркатор [64];

- сведения из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ по ЭДКМ244 [65];

- информационное письмо Фонд ВЦИОМ от 27.01.2021 [66];

- отчет ВЦИОМ по результатам социологического опроса по товарному знаку № 221822 (2016 г.) [67].

Кроме того, заявитель представил ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении которых просит признать общеизвестным в Российской Федерации товарный знак по свидетельству № 603305, следующим образом:

12 класс МКТУ – транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника.

Данное ходатайство заявителя было удовлетворено коллегией.

Рассмотрение заявления по итогам заседания коллегии, состоявшегося 22.06.2021, было перенесено на 05.08.2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.08.2021, заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:

- консолидированные письменные объяснения [68].

Рассмотрение заявления по итогам заседания коллегии, состоявшегося 05.08.2021, было перенесено на 15.09.2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.09.2021, заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:

- справка о том, что ООО «Меркатор Холдинг» непосредственно от лица общества и холдинг участвует в аукционах, конкурсах, выставках, заключает контракты, договоры с покупателями техники [69].

По результатам рассмотрения заявления о признании товарного знака по свидетельству № 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком Роспатентом было принято решение от 25.11.2021 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 22.08.2019, о признании комбинированного товарного



знака «**MERKATOR**» по свидетельству № 603305 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 22.08.2019 в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу № СИП-55/2022, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2023 Федеральной службе по интеллектуальной собственности было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Рассмотрение заявления по итогам заседаний коллегии, состоявшихся 01.09.2022, 17.11.2022, 24.01.2023 перенесено на более поздний срок.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2023, изучив все материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегией было установлено следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (22.08.2019) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее – материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень

населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу № СИП-55/2022 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022 товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 603305 был признан Судом по интеллектуальным правам общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника» с 22.08.2019.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 22 августа 2019, и признать



комбинированный товарный знак « MERKATOR » по свидетельству № 603305 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» в

отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника» с 22 августа 2019 года.