

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 общезвестным 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 общезвестным 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; помочь 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, флагок, 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 общезвестным, и ходатайства заявителя об изменении перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общезвестным, дата, с которой испрашивается признание товарного знака общезвестным, была изменена на 22.08.2019, а перечень товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общезвестным, 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 общезвестным 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» общезвестным 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 общезвестным 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 общезвестным 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].

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 общезвестность 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 общезвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, свидетельствует о следующем.

Заявитель, согласно документам (Приложение 2), является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «МЕРКАТОР», включающих в себя как комбинированные обозначения с исходящими лучами, так и словесные обозначения.

Первый товарный знак заявителя, включающий в себя треугольник темно-зеленого цвета, левая часть которого включает в себя белые лучи, выходящие из нижнего левого угла к вершине и центру треугольника, а также словесное

обозначение «МЕРКАТОР», был зарегистрирован в 2000 году (свидетельство № 221822). В 2003 году заявителем был зарегистрирован словесный товарный знак «МЕРКАТОРЬ MERKATOR», выполненный с использованием как латинского, так и русского алфавитов (свидетельство № 264588).



Рассматриваемый товарный знак **МЕРКАТОР** по свидетельству № 603305 является результатом осуществленного в 2015 году ребрендинга, в рамках которого буква «О» в комбинированном товарном знаке по свидетельству № 221822 была заменена на божью коровку, желтый фон заменен белым.

Дополнительно были зарегистрированы отдельные элементы данного комбинированного обозначения (товарные знаки по свидетельствам №№ 595110, 595113, 603306).

Товарный знак по свидетельству № 603305 используется заявителем как для индивидуализации производимых и реализуемых товаров, так и при выполнении сервисных работ, в предложениях о продаже товаров, на объявлениях, вывесках, в рекламно-информационных материалах, на бланках компании, на выставочных стенах и сувенирной продукции (Приложение 32).

Компания заявителя согласно данным ЕГРЮЛ была зарегистрирована в 2001 году. Среди дочерних компаний заявителя: ООО «Меркатор Дизайн», ООО «Меркатор Санкт-Петербург», ООО «Меркатор Казань». Аффилированные юридические лица: ООО «Меркатор Калуга», ООО «Меркатор Восток», ООО «Меркатор Интернейшнл», ООО «Меркатор Интернейшнл К» (Приложения 7, 9, 10, 47).

При изучении представленных заявителем материалов коллегией установлено, что реализуемые заявителем коммунальные и дорожные машины базировались на платформах и базах известных брендов: КАМАЗ, ГАЗ, KAOUSSIS, Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Bucher, Iveco, Larue, Kramer, Scania, Holder, Volk, TENCO, DOOSAN и т.д. (Приложения 4, 31, 57, 58). Материалы дела содержат

подтверждения перепродажи заявителем закупленных у иных организаций дорожных и коммунальных машин либо продажи транспортных средств, произведенных иными лицами, с последующей установкой на них навесного оборудования. При этом, как следует из представленных материалов, товарный знак по свидетельству № 603305 используется на товарах заявителя «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника» наряду с товарными знаками иных лиц.

Потребитель при восприятии дорожной и коммунальной техники в первую очередь будет акцентировать внимание на присутствующих на машинах известных брэндах: КАМАЗ, Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz и т.д. При этом часть указанных брендов зарегистрированы в качестве общеизвестных товарных знаков на территории Российской Федерации (например: общеизвестный товарный знак «ГАЗ» № 32, общеизвестные товарные знаки «КАМАЗ», «КАМАЗ» №№ 35, 36, 37).

Коллегией установлено, что представленные материалы свидетельствуют об использовании на товарах заявителя наряду с товарным знаком по свидетельству № 603305 также товарных знаков иных лиц, обладающих высокой коммерческой репутацией и узнаваемостью, в связи с чем потребитель будет дезориентирован относительно принадлежности товаров и конкретных изделий определенному производителю.

Таким образом, проанализировав представленные материалы, не представляется возможным прийти к выводу, что испрашиваемый товарный знак в результате длительного и интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника».

Представленные материалы позволяют установить, что заявитель является одним из лидеров российского рынка дорожной и коммунальной техники. Доля заявителя на рынке коммунальной техники за последние годы демонстрирует стабильный рост: в 2016 году доля рынка заявителя составила 13% (второе место), в 2017 году – 17% (второе место), в 2018 году – 27% (первое место) (Приложение 20).

Также заявитель является одним из крупнейших поставщиков специализированной коммунальной техники в рамках государственного заказа. В частности, сумма контрактов, заключенных в период с 2011 по 2019 годы включает следующие показатели: 2010 – 112 040 000 руб., 2011 – 3 733 872 587 руб., 2012 – 647 982 684 руб., 2013 – 127 755 548 руб., 2014 – 861 625 564 руб., 2015 – 3 246 358 068 руб., 2016 – 8 026 081 324 руб., 2017 – 3 285 988 273 руб., 2018 – 5 082 095 022 руб., 2019 – 837 874 610 руб. (Приложение 21).

Заявитель входит в тройку лидеров по активам среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами, кроме пассажирских (Приложение 22).

Отчетом № 195-09 об оценке рыночной стоимости нематериальных активов от 17 июня 2019 года, подготовленным Гильдией экспертов и оценщиков «Аргумент», а также информацией из открытых источников (Приложение 23) подтверждается объем выручки заявителя: 2012 – 5 645 552 000 руб., 2013 – 3 611 061 000 руб., 2014 – 9 193 619 000 руб., 2015 – 8 677 036 000 руб., 2016 – 9 508 096 000 руб., 2017 – 7 755 222 000 руб., 2018 – 7 778 217 000 руб.

Заявитель осуществляет сборку, поставки и сервисное обслуживание дорожной, коммунальной спецтехники и оборудования. Согласно представленным документам деятельность заявителя охватывает обширную территорию России (Приложения 4, 5, 6), в частности, товары заявителя поставлялись в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Саранск, Алушта, Волгоград, Краснодар, Иркутск, Геленджик, Клин, Екатеринбург, Дзержинск, Норильск, Самара, Алтай, Тула, Смоленск, Челябинск, Туапсе, Кемерово, Хабаровск, Рыбинск, Архангельск, Новосибирск, Коломна, Мурманск, Владимир, Ишим, Апатит, Пенза, Ульяновск, Петропавловск-Камчатский, Пермь, Саратов, Камчатка, Тамбов, Казань, Красноярск, Минеральные воды, Салехард, Междуреченск, Троицк, Ярославль и т.д.

Таким образом, представленные заявителем материалы подтверждают большие объемы реализации товаров заявителя и широкий географический охват его деятельности. Вместе с тем указанные материалы не являются достаточными для признания товарного знака по свидетельству № 603305 общезвестным, поскольку

при продаже товаров рассматриваемый товарный знак заявителя используется совместно с товарными знаками иных лиц, обладающих широкой известностью и высокой репутацией у потребителя. При этом заявителем не представлены материалы, из которых коллегия могла бы установить, воспринимаются ли данные товары потребителем как товары исключительно заявителя, а не совместно произведенные с другими изготовителями.

Заявителем были представлены сведения о рекламных и маркетинговых кампаниях товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 603305.

В соответствии с финансовой отчетностью заявителя, производственные затраты заявителя на рекламу, включая рекламу товарного знака по свидетельству № 603305, за период с 2007 по 2017 год включают следующие показатели: 2007 – 26 272 442,03 руб., 2008 – 67 462 869,33 руб., 2009 – 52 821 262,03 руб., 2010 – 152 302 руб., 2011 – 43 635 208,70 руб., 2012 – 86 905 922,43 руб., 2013 – 211 586 822,53 руб., 2014 – 278 510 335,30 руб., 2015 – 414 771 738,20 руб., 2016 – 414 121 631,35 руб., 2017 – 522 950 622,97 руб., 2018 – 47 292 595,17 руб. (Приложение 35).

Указанные расходы на рекламу включают в себя демонстрацию видеороликов, в которых использован товарный знак, на региональных и всероссийских телеканалах «Подмосковье 360», «Москва 24», «Москва Доверие», «ТВЦ» (в городах Оренбург, Красноярск, Калуга, Иркутск, Екатеринбург, Кострома, Архангельск) и НТВ (например, в городе Кострома), ведение официального аккаунта на сайте www.youtube.com, где также размещены рекламные ролики, в которых демонстрируется товарный знак, демонстрацию продукции на ведущих мировых выставках специализированной коммунальной техники (Приложения 36, 37, 38, 39, 40).

Как следует из представленных документов, продвижение товарного знака также осуществляется путем поддержки заявителем различных социально-значимых мировых и общероссийских мероприятий, включая Универсиаду в Казани, саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиаду в Сочи, Чемпионат мира по футболу, проведенный на территории Российской Федерации в 2018 году (Приложение 41).

Таким образом, представленные заявителем материалы подтверждают большие затраты заявителя на рекламу и продвижение товаров. Вместе с тем указанные материалы не являются достаточными для признания товарного знака по свидетельству № 603305 общезвестным, поскольку при демонстрации товаров потребителю наряду с товарным знаком по свидетельству № 603305 также используются товарные знаки иных лиц, обладающих широкой известностью и высокой репутацией у потребителя. При этом заявителем не представлены материалы, из которых коллегия могла бы установить имеет ли для потребителя при выборе товаров наибольшее значение их маркировка товарным знаком заявителя, либо товарными знаками иных лиц, которые размещены на представленных товарах.

В июле 2017 года фондом ВЦИОМ был проведен опрос «Определение уровня известности товарного знака» в отношении товарного знака по свидетельству № 603305 (Приложение 42). Опрос общественного мнения был проведен среди целевой группы специалистов в организациях Российской Федерации, ответственных за выбор и закупку коммунальной, дорожной, строительной и аэродромной техники.

В соответствии с результатами опроса товарный знак по свидетельству № 603305 знаком 72% опрошенных специалистов. При ответе на открытый вопрос о том, для чего применяется товарный знак по свидетельству № 603305, 74% указали на специализированную автотехнику. При этом, выбирая из предложенных вариантов, 89% респондентов отметили дорожную, коммунальную, строительную и аэродромную технику в качестве товаров, маркируемых товарным знаком по свидетельству № 603305.

Отвечая на открытый вопрос, 73% опрошенных, знакомых с товарным знаком по свидетельству № 603305 и сферой его применения, назвали «Меркатор Холдинг» в качестве правообладателя товарного знака. Выбирая из предложенных вариантов ответа, абсолютное большинство специалистов из данной группы (95%) отметили «Меркатор Холдинг» как правообладателя товарного знака по свидетельству № 603305.

Вместе с тем представленное социологическое исследование проведено в отрыве от реального использования товарного знака на товарах, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным (транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника). Коллегией установлено, что товарный знак по свидетельству № 603305 на данных товарах используется совместно с товарными знаками иных лиц.

В рамках данного социологического опроса не исследовалось, как воспринимается потребителем товарный знак по свидетельству № 603305 наряду с товарными знаками иных лиц, используемых на товарах, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным. В отсутствие данной информации коллегия не может считать доказанным формирование у потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами «транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника» и товарным знаком заявителя по свидетельству № 603305.

В связи с вышеизложенным результаты социологического опроса не могут свидетельствовать о факте приобретения товарным знаком по свидетельству № 603305 свойств общеизвестного товарного знака, поскольку социологический опрос не является единственным и основным доказательством приобретения товарным знаком свойств общеизвестного товарного знака, а кроме того коллегия не может считать результаты данного социологического опроса объективными по причине использования заявителем на товарах, маркированных товарным знаком по свидетельству № 603305, товарных знаков иных лиц, что не исследовалось в представленном социологическом опросе.

Таким образом, заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие в своей совокупности и взаимосвязи о приобретении комбинированным товарным знаком по свидетельству № 603305 свойств общеизвестного товарного знака, предусмотренные статьей 1508 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 22.08.2019, о



«МЕРКАТОР»

**признании комбинированного товарного знака по
свидетельству № 603305 общезвестным 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».**