

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 05.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТОРИКА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715390, при этом установила следующее.

Заявка №2019715390 на регистрацию словесного обозначения

## **РосМарка**

« \_\_\_\_\_ » была подана на имя заявителя 03.04.2019 в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715390 в отношении всех заявленных товаров 09, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «РосМарка» в целом не обладает различительной способностью, так как образовано от: - "рос" - общепринятое сокращение от "российский" (Е.Г.Коваленко Новый словарь сокращений русского языка, Москва, ЭТС, 1995г., стр. 483), указывает на принадлежность товаров (услуг) российскому производителю (лицу, оказывающему услуги) - "МАРКА" - это знак фирмы на товаре; сорт; качество; фабричное клеймо (см. "Толковый словарь русского языка", С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., изд. "АЗЪ", 1993г., стр.351).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО "Опторика" с 2007 года работает в сфере производства и продажи спецодежды, спецобуви, перчаток (краг и рукавиц) и средств индивидуальной защиты и уже более 5 лет маркирует свою продукцию обозначением «РосМарка»;

- реализуемые заявителем товары относятся к группе товаров узко-специфического назначения (спецодежда, спецобувь и прочие средства индивидуальной защиты), которые должны строго соответствовать ряду определенных требований и подлежат обязательной сертификации;

- продукция, маркированная обозначением «РосМарка» производится по заказу заявителя на территории Российской Федерации либо в Китае, а затем ввозится на территорию Российской Федерации, что подтверждается представленными документами;

- в целом от продажи указанной продукции заявителем было получено: в 2016 году – 99 480 993,97 руб. (продано 559 845 единиц товара), в 2017 год – 216 066 315,28 руб. (продано 1 588 391 единица товара), в 2018 году – 229 497 912,06 руб. (продано 1 626 820 единиц товара);

- компании-покупатели расположены по всей территории Российской Федерации, например, в таких городах и регионах как: Астрахань, Екатеринбург, Кемерово, Москва, Московская обл., Мурманск, Набережные Челны, Нижегородская обл., Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Ульяновск, Хабаровск, Череповец, Ярославль;

- заявитель активно занимается продвижением указанных товаров путем масштабных рекламных компаний в сети Интернет, распространения печатных рекламных материалов, рекламы на транспорте, регулярно принимает участие в специализированных выставках в сфере охраны труда и обеспечения безопасности рабочих о чем свидетельствуют представленные материалы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Материалы, описывающие и характеризующие товары заявителя:
  - 1.1. Фотографии специализированных защитных перчаток, краг и рукавиц;
  - 1.2. Фотографии специализированной защитной обуви;
  - 1.3. Фотографии специализированной защитной одежды;
  - 1.4. Копии технических заданий на изготовление товаров заявителя;
  - 1.5. Фотографии упаковочных коробок для товаров заявителя;
  - 1.6. Копии Сертификатов соответствия Таможенного союза на товары заявителя;
  - 1.7. Копии договоров на оформление Сертификатов соответствия Таможенного союза;
  - 1.8. Копии Деклараций о соответствии Евразийского экономического союза на товары заявителя;
  - 1.9. Копии благодарственных писем;
2. Материалы, описывающие схему заказа и реализации товаров заявителя:
  - 2.1. Копии договоров на производство товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением «РосМарка»;
  - 2.2. Копии таможенных деклараций на товары заявителя;

- 2.3. Копии договоров поставок товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением «РосМарка»;
- 2.4. Отчеты о продажах товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением «РосМарка» за 2016, 2017 и 2018 гг.;
3. Материалы, подтверждающие продвижение товаров заявителя:
  - 3.1. Скриншоты сайта заявителя;
  - 3.2. Копия договора на оказание услуг по разработке и техническому обслуживанию сайта заявителя;
  - 3.3. Копии отчетов по рекламным компаниям и контекстной рекламе в Яндекс.Директ и Google.Adwords за период с марта 2017 года по декабрь 2018 года;
  - 3.4. Материалы, подтверждающие изготовление печатной рекламной продукции;
  - 3.5. Материалы, подтверждающие рекламу на транспорте;
4. Материалы, подтверждающие участие заявителя в профессиональных выставках:
  - 4.1. Копии договоров и сертификатов об участии заявителя в выставках "Безопасность и охрана труда" и Weldex в 2016-2018 гг.;
  - 4.2. Фотографии выставочных павильонов с товарами заявителя, маркированными заявленным обозначением «РосМарка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (03.04.2019) заявки № 2019715390 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), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- 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.

## **РосМарка**

Заявленное обозначение « » по заявке №2019715390 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавными буквами «Р» и «М». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение «РосМарка» образовано путем соединения общепринятого сокращения «Рос» - от слова «российский» (см. [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru)) и слова «Марка» - торговый знак, клеймо на изделии, товаре. Фабричная м. (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.).

Таким образом, с учетом приведенных выше значений установлено, что словесный элемент «РосМарка» воспринимается потребителями как «Российская марка» - торговое наименование определенного товара (услуг) российского производства.

Учитывая семантику заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ оно указывает на место производства товаров (оказания услуг), в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса признано не обладающим различительной способностью, поскольку не способно нести индивидуализирующую функцию какого либо конкретного хозяйствующего субъекта и должно оставаться свободным в гражданском обороте.

Следует отметить, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Для подтверждения приобретенной различительной способности заявителем были представлены: техническое задание на изготовление обуви [1.4], имеющие примеры маркировки заявленным обозначением, фото продукции [1.1-1.3], фото коробок [1.5] которые содержат обозначение «РосМарка» совместно с иным изображением, а именно схематическим изображением головы человека в строительной каске, большая часть которых не включает указания даты их изготовления, что не позволяет их принять к рассмотрению, поскольку данные сведения невозможно соотнести с датой подачи заявки.

Анализ представленных заявителем документов, а именно: сертификатов соответствия [1.6], датированных 2017-2018 гг., декларации о соответствии [1.8], датированных 2018 показал, что изготовителями указанных в них продукции (средств индивидуальной защиты) являются «GAOZHOU YOUNGLI LEATHER PRODUCTS CO. LTD» (Китай), «SHANDONG AOLANG IMPORT AND EXPORT» (Китай), «MYRIAD RAINBOW INDUSTRIAL LIMITED» (Китай), «WILONG INDUSTRIES CO., LTD» (Китай), «YONGKANG WANXIAO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD» (Китай), «Fujian Rising Outdoor Products» (Китай), «LINIY HE AN PROTECTION TECHNOLOGY CO/, LTD» (Китай), «SEA BASE LIMITED» (Китай). Указанные производители, согласно копиям таможенных деклараций [2.2], поставляют продукцию 09, 25 классов МКТУ в пользу ООО "МК ЭСС", ООО "ТНП-Сити", ООО "ЭнЭмПи", ООО "НИЖТЕКСТИЛЬ", ООО "Невский Феникс",

ИП Яромишян К.Г., с которыми у заявителя имеются договоры на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика (ООО «ОПТОРИКА») [2.1].

Счета-фактуры №282 от 24.03.2020, №890 от 30.10.2019 (см. Договор №89 от 19.12.2017 с ООО «НИЖТЕКСТИЛЬ») не могут быть приняты к сведению, поскольку датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения.

На территории Российской Федерации продукция заявителя реализуется посредством договоров поставок, датированные 2016-2018 гг., что подтверждается представленными материалами [2.3].

Вместе с тем коллегия отмечает, что вышеперечисленные договоры поставки ограничиваются территорией поставки всего в несколько регионов Российской Федерации, а именно: Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., г. Раменки, п. Горки-10, г. Балашиха, г. Подольск, Астраханская обл., г. Астрахань, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кемеровская обл., г. Кемерово, Мурманская обл., г. Мурманск, Вологодская обл., г. Череповец, Самарская обл., г. Самара, Хабаровский край, г. Хабаровск, Ярославская обл., г. Ярославль, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Пермский край, г. Пермь, в то время как правовая охрана заявленному обозначению испрашивается во всех 85 регионах Российской Федерации. Таким образом, представленных договоров о поставке недостаточно для констатации факта использования заявленного обозначения на всей территории Российской Федерации.

Заявителем представлены отчеты о продажах [2.4], согласно которым за 2016-2018 гг. заявитель реализовал своей продукции в размере 3 775 056 штук. Даже с учетом того факта, что продукция заявителя относится к товарам узкоспецифического назначения, данных масштабов реализации недостаточно для вывода о приобретении различительной способности заявленным обозначением на всей территории Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть, что представленные товарные накладные и счета-фактуры демонстрируют ввод в гражданский оборот таких товаров как перчатки, краги, рукавицы жилеты сигнальные, костюмы нейлоновые с ПВХ, плащи, ботинки,



полуботинки. Данные товары не могут соотноситься со всем заявленным перечнем товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ.

В целях демонстрации степени информированности о заявленном обозначении населением России, заявителем представлены сведения о продвижении продукции путем сети Интернет [3.1], отчеты по рекламным компаниям в Яндекс. Директ и Google Adwords 2017-2018 гг. [3.3], счета-фактуры на изготовление рекламных буклетов [3.4], сведения о рекламе на машинах [3.5], информация об участии в выставках [4.1, 4.2].

Так анализ вышеуказанных материалов показал, что согласно отчетам по рекламной компании, суммарное количество кликов (за период март-август 2017 г.) составил 32 871 раз, просмотров на рекламные материалы, содержащие комбинированное обозначение со словесным элементом «РосМарка» (за период сентябрь 2017- март 2018) составило 3 959 804 раза. При этом коллегия отмечает, что клик или «нажатие» на рекламное объявление условно считается признаком перехода пользователя на сайт рекламодателя, хотя в действительности часть пользователей может теряться «по дороге» (передумать, не дожидаться загрузки), что подтверждается словарем, прикрепленным к каждому отчету о рекламе, представленным заявителем. Таким образом, представленные сведения о рекламе не могут в полной мере иллюстрировать осведомленность потребителей о товаре заявителя.

Материалы [3.4] показывают, что по заказу заявителя были напечатаны рекламные материалы (буклеты, листовки), однако отсутствуют доказательства фактической передачи их потребителю.

Сведения о рекламе на машинах [3.5] не сопровождаются листами маршрутного следования данных автомобилей, что не позволяет коллегии прийти к выводу о том, в каких городах данная реклама была продемонстрирована.

Представленная информация об участии в выставках также не может быть принята к сведению, поскольку отсутствуют фактические сведения о количестве посетителей на данных выставках.

Коллегия поясняет, что для приобретения обозначением различительной

способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.

Анализ всех материалов в совокупности показал, что заявителем для индивидуализации своей продукции и услуг используется не заявленное



обозначение « **РосМарка** », а иное обозначение « **РосМарка** », комбинированное включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы человека в строительной каске под которым расположен словесный элемент «РосМарка». Также, представленных материалов недостаточно, чтобы прийти к однозначному выводу о том, что заявленное обозначение стало известным на всей территории Российской Федерации благодаря активному использованию и продвижению его заявителем. Кроме того, материалами возражения должно быть доказано использование заявленного обозначения по отношению к каждому заявленному в перечне товару и услуге 09, 25, 35 классов МКТУ. В материалах возражения отсутствуют сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств

## **РосМарка**

того, что обозначение « **РосМарка** » само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2020.**