

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, рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Диада», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718014 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.05.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД

заявлено фантазийное обозначение .

Роспатентом 31.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718014 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов, указывающих на вид и свойства товаров: «термический» - тепловой, температурный, относящийся к применению

тепловой энергии в технике (см. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1990 г., электронный словарь www.dic.academic.ru); «КУПД» - кабель управления и передачи данных, используется различными производителями (например, ООО «СтинКаб», «Реальная Энергия», «Щучинский завод Автопровод» и др.) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. сеть Интернет: www.avtoprovod.com, kabel-s.ru, <http://rialenergo.ru>, www.stin.ru, <http://simpleko.ru>);

- в силу смыслового значения заявленное обозначение порождает в сознании потребителя ассоциации с определенным видом и свойствами товаров;

- информация о кабелях управления и передачи данных «КУПД» представлена на различных сайтах сети Интернет (см. сеть Интернет: www.avtoprovod.com, kabel-s.ru, <http://rialenergo.ru>, www.stin.ru, <http://simpleko.ru>);

- для товаров 09 класса МКТУ, не относящихся к «кабелям», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- заявителем не представлены документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки № 2016718014.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД» в целом является фантазийным словосочетанием и не встречается в средствах массовой информации как сочетание двух элементов, из которых оно состоит. Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, состоящих только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи Кодекса и образующих комбинацию, обладающей различительной способностью;

- обозначение «ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД», согласно поисковым запросам в целом в Интернет - пространстве, никем не используется, что подтверждается прилагаемыми к возражению материалами из сети Интернет;

- слово «ТЕРМИЧЕСКИЙ» означает определение чего-то, что связано с температурой или тепловой энергией. В сочетании с элементом «КУПД» оно уже не указывает на

какие-либо товары или их свойства, поскольку элемент «КУПД» не имеет какого-то определенного значения;

- обозначение «КУПД» отсутствует в каких-либо технических или лексических словарях;

- заявитель уже является правообладателем товарного знака

АРКТИЧЕСКИЙ КУПД

по свидетельству № 583133 (приоритет от 08.05.2015);

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет восприниматься потребителем как очередной знак в линейке товарных знаков заявителя;

- ОАО «Беларускабель» представлено письмо за № 67/1293 от 05.10.2017, в котором заявителю разрешается использовать заявленное обозначение в качестве товарного знака. Исключительные права на использование обозначения «КУПД» в отношении товаров 09 класса МКТУ принадлежат заявителю и не оспорены третьими лицами.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- копия заявки № 2016718014 на государственную регистрацию товарного знака, а также иные документы в отношении делопроизводства на стадии экспертизы – [1];

- копия решения Роспатента от 31.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака – [2];

- документы, подтверждающие доводы заявителя о незаконности и необоснованности вынесенного решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (страницы из сети Интернет) – [3];

- письмо ОАО «Беларускабель» 67/1293 от 05.10.2017 – [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 19.10.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.05.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37. Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД

Заявленное обозначение по заявке № 2016718014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «соединения штепсельные [электрические]; выключатели электроцепи; волномеры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; перископы; предохранители электрические; преобразователи электрические; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульта управления [электричество]; редукторы [электричество]; реле электрические; соединения электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]».

Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению.

Заявленное обозначение состоит из прилагательного «ТЕРМИЧЕСКИЙ» и элемента «КУПД». Прилагательное «ТЕРМИЧЕСКИЙ» связано с учением о теплоте и с применением тепловой энергии в технике (см., например, электронный словарь <http://slovariki.org/>), что заявитель в материалах возражения не отрицает.

Из русскоязычных сайтов сети Интернет (www.avtoprovod.com, <https://kabel-s.ru/>, <http://rialenergo.ru>, <http://s-t-i-n.ru>), приведенных в заключении по результатам экспертизы, усматривается, что элемент «КУПД» означает: «кабель управления и передачи данных» и используется различными производителями (ООО «СтинКаб», «Реальная Энергия», «Щучинский завод Автопровод», ООО «Кабельные системы») до даты подачи заявки для обозначения товаров, однородных заявленным. На дату подачи возражения и заседания коллегии информация, приведенная в указанных источниках, заявителем не опровергнута.

Такое же упоминание элемента «КУПД», в том числе до даты подачи заявки, в качестве обозначения «кабеля управления и передачи данных» приведено на русскоязычных сайтах сети Интернет (<http://reestrinform.ru>; <http://geggroup.ru>; <https://www.ruscable.ru/>; <http://m-k-grupp.ru/cable/>; <https://www.amdcable.ru/>; <http://elek.pro/>; <http://tfk-sks.ru/>; <http://e-standart.com>; <https://n-kabel.ru/>), с которыми заявитель был ознакомлен. Согласно указанным источникам элемент «КУПД» используется в области деятельности заявителя следующими предприятиями: Группа Компаний ГЛОБАЛ ЭНЕРГО ГРУПП, компания РКБ (ООО «Региональные кабельные базы»), Кабельная компания МК GRUPP (кабельный завод), ООО «АМД-Электро», Электротехническая компания ЭЛЕК, компания «СтройКомплектСервис», ООО «Энергостандарт», «Новакабель».

Согласно сайтам сети Интернет (например, kabel-s.ru, <http://geggroup.ru> и др.) кабели, маркируемые обозначением «КУПД», применяются, в частности, в системах безопасности АЭС, во взрывоопасных зонах, огнестойкие кабели «КУПД»

применяются в электросетях сооружений и объектов, где необходимо сохранение работоспособности кабеля в случае пожара (для обеспечения работы аварийно-спасательного оборудования) и т.д. Прилагательное «ТЕРМИЧЕСКИЙ» различительной способности заявленному обозначению не придает, поскольку ввиду смыслового значения указывает на особенность применения (с учетом высоких температурных нагрузок), назначение кабелей, маркируемых обозначением «КУПД». В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение обладает фантазийным характером в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение порождает в сознании потребителя ассоциации с видом и свойствами заявленных товаров 09 класса МКТУ, например, «кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели] и сопутствующих им остальным товарам 09 класса МКТУ (за исключением товаров «волномеры; перископы»), в связи с чем, является неохранным. С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Для товаров 09 класса МКТУ «волномеры; перископы», не относящихся к «кабелям», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров. Так, «волномер» - в радиотехнике означает прибор для измерения длин электромагнитных волн (см. электронный словарь: <http://azbukametalla.ru>), «перископ» - оптический прибор для наблюдения из укрытия, его применяют в основном военные для того, чтобы обеспечить возможность ориентирования на местности из укрытия (см. электронный словарь: ru.wikipedia.org/wiki; <https://go.mail.ru>).

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности, описательном характере заявленного обозначения, а также его способности ввести в заблуждение в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение по заявке № 2016718014 приобрело различительную способность и выполняет

индивидуализирующую функцию товаров 09 класса МКТУ заявителя в результате его использования до даты приоритета рассматриваемой заявки.

Представленное заявителем письмо от ОАО «Беларускабель» [4] разрешительного характера не опровергает вышеизложенные выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Как указано выше, помимо ОАО «Беларускабель» экспертизой указаны, а коллегией выявлены другие предприятия, использующие в области деятельности заявителя кабели, маркируемые обозначением «КУПД», взаимосвязь с которыми заявителем документально не подтверждена. Кроме того, пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса письма-согласия не предусмотрены.

В силу независимого делопроизводства по каждой заявке приведенный пример

регистрации товарного знака **АРКТИЧЕСКИЙ КУПД** по свидетельству № 583133 (приоритет от 08.05.2015) не может служить аргументом в пользу государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 31.07.2017.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2017.