

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739620, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **КИПЭ** по заявке №2016739620, поданной

24.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка» и услуг 42 «испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза

инженерно-техническая» классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ)».

Роспатентом 08.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739620 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Согласно техническим условиям ТУ 16-505.340-77 «КИПЭ» это наименование определенной марки электрического кабеля для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированного, в связи с чем в отношении заявленных товаров и услуг заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как характеристика товаров и услуг, а именно указывает на вид и свойства товаров, назначение услуг.

Кроме того, в открытых источниках информации обозначение «КИПЭ» употребляется вместе с указанием «кабель марки», что приводит к восприятию заявленного обозначения в качестве характеристики товаров и услуг «кабель марки КИПЭ» (<http://www.ielectro.ru/Document1004.html>).

Также в специализированном справочнике «Электрические кабели, провода и шнуры» под ред. Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат, 1987, имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

С учетом изложенного выше обозначение «КИПЭ» является неохраноспособным для кабелей, поскольку представляет собой аббревиатуру наименования такого рода продукции, которая характеризуется соответствующими свойствами, а в отношении услуг воспринимается как указание на их назначение.

Таким образом, в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а в отношении другой части способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, их свойств.

В заключении по результатам экспертизы также было указано, что материалы, представленные заявителем, не являются достаточными для снятия оснований для отказа.

В Роспатент поступило возражение и дополнение к нему, в которых заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- решение Роспатента не содержит убедительных доводов, подтверждающих то, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью;

- ссылка на ТУ 16-505.340-77 несостоятельна, поскольку обозначение «КИПЭ» используемое в данных технических условиях, не соответствует порядку обозначений кабельных изделий, принятому в каком-либо отраслевом стандарте и используемому в кабельной отрасли. Использование слова «КИПЭ» для обозначения кабельной продукции принято разработчиком данных технических условий самостоятельно с целью выделения этой продукции исключительно на основании собственных соображений;

- в кабельной отрасли отсутствует какая-либо общая определенная система обозначения продукции, в том числе, использования определенных букв для отражения вида, типа, свойств продукции, а также порядок расположения букв в марках кабелей;

- в решении Роспатента не приведены доводы о наличии ассоциативной связи у потребителей кабельной продукции между обозначением «КИПЭ» и кабельной марки «КИПЭ», описанной в ТУ на дату подачи заявки, так как: указанные выше ТУ были аннулированы 23.02.1988; кабельная продукция, выпускаемая по этим ТУ, изготавливалась на одном предприятии в виде двух специальных конструкций в ограниченном объеме; в гражданском обороте продукция, произведенная по указанным ТУ, отсутствует;

- заявителем были представлены документы, которые свидетельствуют о том, что кабели «КИПЭ» производятся исключительно ООО НПП «Спецкабель» (заявителем). Экспертизой не были представлены доказательства наличия в гражданском обороте товаров в виде кабелей «КИПЭ», которые были произведены не заявителем;

- поскольку, как указано экспертизой, обозначение «КИПЭ» это кабель для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированный, то данное обозначение не может являться аббревиатурой, образованной из начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в состав данного словосочетания.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739620 в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к кабельным изделиям и товаров, однородных с ними, и части услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие копии материалов, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке № 2016739620;
2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-622/15 от 19.08.2015; решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-204076/15 от 04.02.2016;
3. Выписка из Единого реестра сертификатов соответствия ФС «Росаккредитация» сведений о сертификатах № С-RU.ПБ23.В.00037 и С-RU.ПБ37.В.01317;
4. Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №№ 09АП-37539/2017 и 09АП-45924/2017 по делу № А40-17456/16 от 10.11.2017;
5. Выписка из технических условий ТУ 16-505.340-77 «Кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», 1976г.;
6. Страницы справочника «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат. 1987 г., 5-е изд.;
7. Страницы справочника «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М. Энергия, 1979 г., 4-е изд.;
8. Информационное письма ОАО «ВНИИКП»;

9. Распечатки из Словаря-справочника лингвистических терминов под редакцией Розенталя Д.Э., Теленкова М.А. 1985 г. значения слова «аббревиатура»;
10. Информационные письма ООО «Лига» г. Новосибирск и ООО «Севкавкабель» г. Ростов-на-Дону;
11. Выписка из ТУ 16.К99-008-2001 «Кабели симметричные для интерфейса RS-485», 2001г., ООО НПП «Спецкабель»;
12. Выписка из ТУ 16.К99-025-2005 «Кабели симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением», 2005г., ООО НПП «Спецкабель»;
13. Выписка из ТУ 16.К99-042-2010 «Кабели симметричные для интерфейса распределительного сбора и передачи данных», 2010г., ООО НПП «Спецкабель»;
14. Информационное письмо Министерства обороны Российской Федерации;
15. Сертификаты на кабели «КИПЭ»;
16. Распечатки с сайта <https://archive.org/web/> (архива сайтов) сведений о Интернет-ресурсе srcable.ru за 2011, 2013, 2015 гг.;
17. Страницы каталогов ООО НПП «Спецкабель» за 2010 - 2015 г.;
18. Письмо ООО «Трио» о тиражах каталогов ООО НПП «Спецкабель»;
19. Письмо ЗАО «Экспотроника» об участии ООО НПП «Спецкабель» в промышленных выставках «ПТА»;
20. Выдержка из статьи в журнале «Алгоритм безопасности» №5 2010г.;
21. Выдержка из статей в журналах: «Территория НЕФТЕГАЗ» №6 2010г., «Кабели и провода» №4 2016г.;
22. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции (кабели «КИПЭ»), производимой ООО НПП «Спецкабель»;
23. Справочная информация о реализации кабелей: КИПЭнг(А)-НР; КИПЭнг(А)-БГ;
24. Справочная информация о географии реализации кабелей «КИПЭ»;

25. Сведения об отгрузках кабелей марок КИПЭнг(А)-НР и КИПЭнг(А)-БГ за 2011 -2016 гг. (товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату);
26. Распечатки из сети Интернет сведений, о предложениях по продаже кабелей КИПЭнг(А)-НР и КИПЭнг(А)-БГ, как продукции ООО НПП «Спецкабель»;
27. Письма ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», ОАО '«ИНТЕЛ»», ООО «Балтийская Кабельная Компания», ООО «Пожснабкомплект», ООО «Энергофорум»,
28. Письма ОАО «ВНИИКП»;
29. Заключение № 225-2018 от 10.07.2018 Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016739620 представляет собой словесное обозначение **КИПЭ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка» и услуг 42 «испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая» классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В представленном специализированном справочнике, изданном в 1987 году [6] и упоминаемых в нем технических условиях ТУ 16-505.340-77, стр.403 [5], имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

При этом, несмотря на имевшиеся ограничения использования технических условий [5], обозначение «КИПЭ» вошло в открытые для общего доступа специализированные справочники как наименование марки определенного рода продукции (кабелей) [6, 7] и получило в период ранее даты подачи заявки дальнейшее применение в технических условиях заявителя [10], в которых заявитель использует порядок формирования обозначения марки кабеля аналогичный порядку формированию марки кабеля «КИПЭ», например, кабели, выпускаемые заявителем, имеют маркировку «КИПЭВ», «КИПЭП», «КИПЭВКВ», а также в технических условиях ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (с данными материалами заявитель был ознакомлен в рамках возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479047).

С учетом изложенного заявленное обозначение представляет собой марку кабеля, которая характеризуется соответствующими свойствами.

В отношении довода заявителя относительно того, что приведенное в технических условиях [5] маркообразование кабелей «КИПЭ» не соответствовало требованиям ГОСТ 18404.0-78, коллегия отмечает следующее.

ГОСТы на кабельную продукцию содержат общие правила маркировки кабелей, согласно которым каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. При этом состав букв варьируется в зависимости от конкретных характеристик кабелей. Связано это как с многообразием кабельных изделий, так и с тем, что они производятся не только по общегосударственным, но и ведомственным и отраслевым техническим условиям и стандартам.

Кабельные изделия, изготовленные по ГОСТ, имеют установленные государством правила маркировки. Изделия, выпускающиеся по ведомственным и отраслевым ТУ и стандартам, могут иметь отличную маркировку. Тем не менее, она обязательно соответствует общепринятой схеме.

Марка кабеля – это буквенно-цифровое обозначение, в котором отражены характеристики изделия, в том числе, материалы, из которых состоят элементы изделия, и их конструктивные особенности. Буквы обозначают материалы токопроводящих жил, изоляции, элементов конструкции кабеля и защитных покровов или оболочек. Цифры –

рабочее напряжение, площадь поперечного сечения жил, их количество, а также конструктивные особенности некоторых изделий.

Довод заявителя относительно того, что обозначение «КИПЭ» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с одним производителем (ООО НПП «Спецкабель»), не может быть признан убедительным, поскольку до даты подачи заявки на рынке кабельной продукции присутствовали иные производители, которые маркировали аналогичный товар тем же обозначением, например, завод «Рыбинсккабель» (ТУ 16.505.340-77 – [5]), ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (ТУ 3547-007-53930360-2011)/ При этом следует отметить, что ТУ 16.505.340-77 [5] действовали в течение достаточно продолжительного периода времени, а именно с 1977 по 1989 гг., и были выпущены в замену ТУ 1972 года (с указанной информацией заявитель был ознакомлен в рамках судебного дела № СИП-898/2014 от 25 мая 2015 года, стороной которого он являлся).

Указанное свидетельствуют о том, что обозначение «КИПЭ» использовалось в качестве определенного вида кабельной продукции до даты (24.10.2016) подачи рассматриваемой заявки, следовательно, обозначение «КИПЭ», описательное по существу, должно быть «свободным» для использования всеми производителями данной продукции.

В этой связи не могут быть признаны убедительными выводы, подготовленные по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН [29], поскольку в диаграмме № 11 (вопрос №7) в списке компаний – изготовителей кабельной продукции отсутствует такая компания, как ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий», которая являлась производителем кабеля «КИПЭ».

Кроме того, опрос содержит противоречивые данные, так на вопрос «Если бы в 2016 году, Вас спросили «Как Вы думаете, что такое «КИПЭ»?», что бы Вы ответили?» (диаграмме №6), 58 % респондентов отказалось от ответа, 39% респондентов предложили другие варианты ответа, не связанные с кабелями. В то же время на вопрос «Если бы в 2016 году, Вас спросили «Вам знакомо или не знакомо обозначение по

заявке №2016739620 «КИПЭ»?», что бы Вы ответили?» (диаграмме №10) только 52 % респондентов ответили «знакомо».

Диаграмма №2.1 показывает, что 84 % респондентов ответили, что обозначение по заявке №2016739620 «КИПЭ» принадлежит какому-то одному конкретному производителю, в то же время диаграмма №11 показывает, что только 60 % респондентов в качестве производителя продукции под обозначением «КИПЭ» указали компанию НПП «Спецкабель».

С учетом изложенного выше у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение «КИПЭ» применительно к товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические» и услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования научные; исследования технические; физика [исследования]», которые связаны с данными товарами, носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции (технические характеристики) и, следовательно, ему и не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «КИПЭ» указывает на технические характеристики кабельной продукции и создает в сознании потребителей обоснованные ожидания соответствия маркированных им товаров таким характеристикам, то обуславливает представление потребителя об определённом качестве товара, его свойствах, которые не соответствуют действительности, и, следовательно, в отношении товаров 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка» и услуг 42 «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая»

заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара и назначения услуг в связи с чем не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 07.09.2018 заявителем было представлено обращение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2018.