

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Подольский Завод Специальных Кабелей" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390677, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака **КУИН** по заявке №2008713654 с приоритетом от 30.04.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.2009 за №390677 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «ГЕРДА» в отношении товаров 09 *«жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов»* класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 12.10.2020 за №РД0343367, исключительное право на вышеуказанный товарный знак отчуждено Индивидуальному предпринимателю Герасимову Павлу Николаевичу, Москва (далее – правообладатель) в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен до 30.04.2028.

КУИН

Оспариваемый товарный знак **КУИН** по свидетельству №390677 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390677, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку на его имя зарегистрирован товарный знак

КРУИН по свидетельству №637893 для товаров 09 класса МКТУ «кабельно-проводниковая продукция, включенная в 09 класс», однородных оспариваемым товарам, в отношении которого правообладателем оспариваемой регистрации 03.08.2022 подано возражение против предоставления правовой охраны по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В случае удовлетворения данного возражения предоставление правовой охраны товарному знаку

КРУИН по свидетельству №637893 будет признано недействительным;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 1(3) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- словесный элемент «КУИН» представляет собой сочетание первых букв слов «Кабель Универсальный Инструментальный»;

- такая расшифровка буквосочетания содержится в следующих материалах: в Технических условиях 3581-010-76960731-2008 «Кабели Универсальные Инструментальные», разработанных ООО «Донкабель», одним из производителей товаров под маркой КУИН; в сертификатах соответствия и в декларациях о соответствии, выданных на имя разных производителей кабельной продукции; в «Проспекте на кабельную продукцию ООО «Донкабель», в котором содержится описание товара «Кабель Универсальный Инструментальный КУИН»; в проспекте ООО «ЭКОЛЬ» на «Кабели универсальные инструментальные для межприборного монтажа ЭКОЛЬ КУИН»; в выписке из Реестра сертификатов соответствия на сертификат ЕАЭС RU C-RU.AL61.B.00018/19, полученный ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель»; в каталогах, расположенных на сайтах производителей кабельной продукции под маркой «КУИН», таких как, ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», ООО «ЭКОЛЬ», ООО «Кабельный завод «Донкабель», Научно-производственное предприятие «Герда», в которых буквосочетание КУИН используется либо в непосредственном сочетании со словами «кабель универсальный инструментальный», либо в составе маркировки с расшифровкой в описании, что это «кабель универсальный инструментальный», либо в сочетаниях «кабели типа КУИН», «кабели марки КУИН»; в техническом справочнике «Кабели, провода, материалы для кабельной индустрии» (7-е издание, 2014/2015, Кузнецов В.Ю., Крехова О.В, изд. «Н и Г», Москва, стр. 145 и стр.142); в учебном плане АНО ПО «Московский областной колледж информации и технологий» в списке общепрофессиональных дисциплин есть дисциплина «Классификация кабелей: кабели силовые, кабели контрольные, кабели управления, **кабели универсальные инструментальные**, кабели радиочастотные, кабели для СКС, кабели специального назначения»;

- производители и продавцы кабельной продукции используют буквосочетание КУИН не как указание на производителя товаров, а как элемент обязательной

маркировки кабельной продукции под названием «марка» или «условное обозначение»;

- требования к маркировке кабелей, изготавливаемых для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и рынки стран СНГ, а также рынки третьих стран, устанавливаются ГОСТом 18690-2012 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (далее – ГОСТ 18690-2012). Так, согласно пункту 3.3.2 данного ГОСТа 18690-2012, обязательным элементом маркировки изделий являются в том числе: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; марка или условное обозначение изделия; основные параметры и характеристики изделия, влияющие на безопасность, если они не входят в условное обозначение, то есть требования к маркировке обязывают указывать одновременно и производителя и марку изделия, которая может содержать характеристики изделия;

- буквосочетание КУИН используется в составе маркировки именно как марка или условное обозначение изделия, в которую входят характеристики изделия, а именно: обозначение вида товара «кабель» и назначения «универсальный, инструментальный»;

- буквосочетание КУИН не используется самостоятельно, а указывается вместе с частью фирменного наименования одного из производителей, например «Герда» или «Эколь»;

- согласно данным с сервиса «Web-archive» следует, что правообладатель оспариваемой регистрации намеренно изменил описание товаров под маркой КУИН на сайтах АО НПП «Герда» и ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», перед тем, как им было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРУИН» лица, подавшего возражение, пытаясь скрыть описательный характер обозначения «КУИН», что свидетельствует о попытках скрыть наличие конкретной расшифровки обозначения «КУИН», чтобы иметь возможность ссылаться на его «фантазийный» характер;

- тем не менее, именно расшифровка «Кабель Универсальный Инструментальный» всегда сопровождала обозначение «КУИН» на сайтах

производителей как минимум с 2014 года и вплоть до 2022 года. А в документах на продукцию она сохраняется и до настоящего времени;

- отсутствие у оспариваемого товарного знака различительной способности обусловлено тем, что обозначение КУИН используется несколькими производителями кабельной продукции: ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», ООО «ЭКОЛЬ», ООО «Кабельный завод «Донкабель», Научно-производственное предприятие «Герда», что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- обозначение «КУИН» указывает на конкретный вид (тип) и назначение кабельной продукции - кабели универсальные инструментальные, что создает в сознании потребителей обоснованные ожидания соответствия маркированных им товаров таким характеристикам, в связи с чем в отношении таких оспариваемых товаров 09 класса МКТУ, как "жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов", оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товара;

- в подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит практику рассмотрения споров в отношении обозначений, представляющих собой сочетание первых букв слов, описывающих характеристики кабельной продукции, Например, в отношении обозначения «КИПЭ» по заявке N 2016739620; в отношении товарных знаков «КВВЭ» по свидетельству №445351 и «КВЭВ» по свидетельству № 437835; в отношении обозначения «ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД» по заявке № 2016718014; в отношении товарного знака «МКЭШВ» по свидетельству №243929.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390677 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели Универсальные Инструментальные. Технические условия», утвержденные ООО «Донкабель» 01.10.2008;
2. Сертификат соответствия (обязательная сертификация) №RU CRU.АЖ03.В.00181/22, полученный ООО «Донкабель», срок действия с 29.08.2022;
3. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00356/22, полученный ООО «Донкабель», срок действия с 30.08.2022;
4. Сертификат соответствия №С-РТЭ.002.ТУ.00732, полученный ООО «Донкабель», срок действия с 27.03.2018;
5. Сертификат соответствия № ОГН4.RU.1101.В01565, полученный ООО «Донкабель» срок действия с 17.12.2021;
6. Сертификат соответствия № РОСС.RU.И750.11НЖ02.000452, полученный ООО «Донкабель», срок действия с 23.09.2021;
7. Декларация о соответствии №ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.91729/20, полученная ООО «Донкабель», дата регистрации декларации 05.10.2020;
8. Сертификат соответствия серия RU №0448126, полученный Иностранном производственным унитарным предприятием «Эколь», Республика Беларусь, срок действия с 13.07.2017;
9. Сертификат соответствия №ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 19313 серия ВУ №0015792, полученный ООО «ЭКОЛЬ», Республика Беларусь, срок действия с 10.02.2021;
10. Проспект на кабели КУИН (ТУ 3581-010-76960731-2008) с сайта ООО «Донкабель»;
11. Проспект на кабели ЭКОЛЬ КУИН (ТУ ВУ 490496942.018-2016) с сайта ООО «ЭКОЛЬ»;

12. Выписка из Реестра сертификатов соответствия на сертификат ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00018/19, полученный ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель». Дата регистрации сертификата 10.10.2019;

13. Скриншоты с сайтов производителей и продавцов (ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель»; ООО «ЭКОЛЬ»; Научно-производственное предприятие «Герда») с информацией о кабелях КУИН;

14. Технический справочник «Кабели, провода, материалы для кабельной индустрии», 7-е издание, 2014/2015 (стр.142-145);

15. Распечатка учебного плана АНО ПО «Московский областной колледж информации и технологий». Год начала подготовки по учебному плану 2022;

16. ГОСТ 18690-2012 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение";

17. Распечатки скриншотов с сайтов продавцов и производителей, где марка КУИН указывается совместно с обозначениями «ГЕРДА» и «ЭКОЛЬ»;

18. Скриншоты из сервиса Web-archive со страницами сайта АО НПП «Герда» за 2014-2022 гг.;

19. Скриншот из сервиса Web-archive со страницей сайта ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель» за 2021 г.;

20. Копия возражения, поданного правообладателем оспариваемой регистрации (ИП Герасимовым П.Н.) против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРУИН» по свидетельству №637893, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

21. Запросы покупателей на покупку кабелей;

22. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 25.09.2019 (Приложение к решению Роспатента от 30.10.2019 по заявке № 2016739620 - «КИПЭ»);

23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 № С01-54/2014 по делу № А40-22667/2013 (товарные знаки: «КВВЭ» по свидетельству №445351 и «КВЭВ» по свидетельству №437835);

24. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 15.11.2017 (Приложение к решению Роспатента от 15.12.2017 по заявке № 2016718014 - «ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПД»);

25. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2008 № 09АП-6420/2008-АК по делу № А40-60487/07-67-500 («МКЭШВ»).

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему.

- в возражении отсутствует обоснование заинтересованности в подаче возражения по указанным в нем основаниям;

- словесный элемент КУИН оспариваемого товарного знака применительно к зарегистрированным товарам 09 класса МКТУ является искусственно созданным фантазийным и воспринимается как единое слово, значение которого не зафиксировано ни в одном словарно-справочном источнике информации;

- любые упоминания слова КУИН в открытых источниках информации (<https://academic.ru/>) связаны либо с псевдонимом, либо с именами, в связи с чем само по себе данное слово не несет какой-либо семантической нагрузки, способной описывать товары оспариваемой регистрации;

- кроме того, учитывая созвучие слова КУИН с английским словом QUEEN, которое переводится как королева, то высока вероятность, что российский потребитель будет воспринимать данное слово именно как «Королева», которое является семантически нейтральным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- таким образом, словесный элемент КУИН является фантазийным и способен индивидуализировать товары и производителя;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут служить доказательством в подтверждение довода о необоснованности регистрации оспариваемого товарного знака по основаниям пункта 1, пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации. При этом подтверждают, что обозначение КУИН не существовало до момента создания правообладателем и не использовалось в отношении кабельной

продукции. Кроме того, представленные материалы не являются словарно-справочными источниками информации или специально-технической литературой;

- в представленных материалах словесный элемент КУИН не используется в качестве описательного элемента, более того обозначения «КУИН» и «кабели универсальные инструментальные» разграничиваются. Следовательно «КУИН» это средство индивидуализации (товарный знак) кабельной продукции;

- правообладателем оспариваемого товарного знака были заключены лицензионные соглашения в 2012 году с ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», в 2013 году с ООО «ЭКОЛЬ», в 2012 году с ООО «Кабельный завод «Донкабель». Таким образом, производство товаров под оспариваемым товарным знаком осуществляется другими лицами только с разрешения и под контролем правообладателя;

- в представленном Техническом справочнике от 2015 года содержится информация на существование такой марки кабеля, как КУИН, при этом также отмечается, что указанные кабели могут применяться для различных целей: для управления, контроля, сигнализации, межприборных соединений и др., следовательно, обозначение КУИН никак не может указывать на вид товара, какие-либо его конкретные характеристики или соответствующие сферы применения;

- в возращении указано, что КУИН является расшифровкой понятия «кабель универсальный инструментальный», указывает на вид товара и назначение товара, однако одно и то же обозначение не может одновременно являться аббревиатурой, указывать на вид и назначение товаров. Для применения каждого из этих оснований необходима определенная совокупность доказательств, которая отсутствует в материалах возращения;

- поскольку формирование аббревиатур подчиняется определенным правилам (аббревиатура – это слово, образованное из начальных букв слов исходного словосочетания), то лицом, подавшим возращение, не представлены объяснения, почему в аббревиатуре КУИН первые буквы «К» и «У» образованы от одной начальной буквы слов «кабель» и «универсальный», а буквы «ИН» от первых двух букв слова «инструментальный»;

- более того слово КУИН выполнено без пробелов, буквами одного размера и алфавита является неделимым обозначением, следовательно анализу подлежит обозначение в целом без его разделения на части, что согласуется с судебной практикой (например, Постановление Президиума СИП от 10.08.2020 по делу №СИП-564/2019 и решениями СИП по делам «» СИП-137/2019, СИП-987/2020, СИП-580/2021;

- применительно к товарам 09 класса МКТУ существует большое количество слов, начинающихся с представленных в товарном знаке букв, например:

К – кабель, канал, катушка, клапан и т.д.;

У – удлинитель, уличный, универсальный, управления, усилитель, установочный и т.д.;

И – изолированный, интернетный, ионизации, ирригационный и т.д.;

Н – нагревательный, наружный, нажимной, негорючий, небронированный, новый и т.д.

- таким образом, в случае побуквенной расшифровки возможных значений словесного элемента «КУИН» может исчисляться десятками в зависимости от различных вариаций. Следовательно, «КУИН» не может указывать на конкретные характеристики товаров и соответственно не может быть признано описательным применительно к конкретным товарам, что согласуется с судебной практикой (например, решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2014 по делу №СИП-572/2014);

- в ГОСТах применительно к кабельной продукции отсутствуют такие понятия как «кабель универсальный» и «кабель инструментальный»;

- что касается представленных Технических условий от 2008 года, то согласно пункту 3, 4 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» технические условия разрабатываются изготовителем и (или) исполнителем и применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах (контрактах), а также Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применение указанных технических условий устанавливается организациями самостоятельно;

- что касается представленных сертификатов соответствия, то в соответствии с абзацем 19 статьи 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании» сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. При этом в статье 28 названного Федерального закона закреплён обширный перечень прав и обязанностей заявителя в области обязательного подтверждения соответствия, которые в своей совокупности фактически представляют организациям возможность самостоятельно регулировать свою деятельность в соответствии с внутренними документами, в том числе в вопросах маркирования конкретной продукции;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как обозначение «КУИН» используется несколькими разными производителями, является необоснованным и не подтвержден материалами возражения;

- все производители, на которых ссылается лицо, подавшее возражение, являются правообладателями исключительных прав на оспариваемый товарный знак, так Научно-производственное предприятие «Герда» до 12.10.2020 являлось правообладателем оспариваемого товарного знака; ООО «ЭКОЛЬ» в 2013 году предоставлено право использования оспариваемого товарного знака на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора;

- представленные распечатки из сети Интернет не содержат указания на то, что словесный элемент «КУИН» является сокращением от словосочетания «кабель универсальный инструментальный», а напротив разграничивает два представленных понятия и предусматривает наличие иных наименований, кроме «КУИН» у такой категории товаров как «кабель универсальный инструментальный»;

- довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не обоснован;

- как было указано выше, обозначение «КУИН» является фантазийным, не указывает на какие-либо характеристики товаров, что исключает вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №390677.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

26. Титульный лист ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели Универсальные Инструментальные. Технические условия», утвержденные ООО «Донкабель» 01.10.2008.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2022, представило пояснения, в котором отмечает, что представленные ранее материалы подтверждают доводы возражения.

Кроме того в подтверждение довода относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса также указывает компанию ООО ПФК «СОББИТ», которая является производителем кабеля универсального инструментального с маркировкой КУИН согласно собственным Техническим условиям, отличных от Технических условий ООО «Донкабель» (1), а также отмечает, что в ряде случаев обозначение КУИН используется производителями в сочетании с фирменным наименованием конкретного производителя, например, «ЭКОЛЬ КУИН», «ГЕРДА-КУИН», «СОББИТ-КУИН».

В подтверждение изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

27. Скриншоты сведений из сети Интернет об использовании обозначения «КУИН» другими производителями;

28. Скриншоты сведений из сети Интернет об использовании обозначения «КУИН» без указания производителя с расшифровкой «кабели универсальные инструментальные»;

29. Письмо компании «Некоммерческое Партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» исх.№3610 от 16.09.2020;

30. Письмо ООО «Донкабель» исх. №1706 от 29.09.2022.

С учетом даты приоритета (30.04.2008) товарного знака по свидетельству №390677 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Подольский Завод Специальных Кабелей" (далее ООО НПО «ПЗСК»). Согласно сведениям из открытых и общедоступных источников информации (см. официальный сайт <https://npo-pzsk.ru/o-kompanii>) ООО НПО «ПЗСК» является производителем кабельно-проводниковой продукции различного назначения, которая имеет необходимую разрешительную документацию (сертификаты соответствия). Данная продукция однородная товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и маркируется, в том числе, обозначением «КРУИН», сходным с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, из представленных документов усматривается, что на имя ООО НПО «ПЗСК» зарегистрирован товарный знак **КРУИН** по свидетельству №637893 в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабельно-проводниковая продукция», в отношении которого правообладателем оспариваемой регистрации подано возражение против предоставления правовой охраны по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в распоряжении коллегии имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака

затрагивает права ООО НПО «ПЗСК», в связи с чем усматривается заинтересованность лица, подавшего возражение.

КУИН

Оспариваемый товарный знак **КУИН** по свидетельству № 390677 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов»*.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, словесный элемент «КУИН» оспариваемого товарного знака представляет собой марку кабеля как условно-буквенное обозначение, где буква «К» - сокращение от слова «кабель», буква «У» - сокращение от слова «универсальный», буквы «ИН» - сокращение от слова «инструментальный», тем самым данный словесный элемент характеризует товары, а именно указывает на вид (тип) и назначение кабельной продукции.

В связи с чем в отношении товаров 09 класса МКТУ *«жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов»*, которые отличается по виду (типу) и назначению от кабеля КУИН, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товара.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктам 1, 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно пункту 2 ГОСТа 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1980 № 3425 «Марка кабельного изделия – это условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки, то есть тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др.».

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.

Так, например, согласно ГОСТу Р 52372 – 2005, который распространяется на кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ, структура обозначения марок кабеля и шнуров следующая:

Первая буква – тип изделия (кабель (К) или шнур (Ш)).

Вторая буква – назначение (например, кабели управления (У), кабели гибкие (Г)).

Третья буква – степень гибкости.

Четвертая буква – материал изоляции и оболочка (например, резина (Р), пластикат поливинилхлоридный (В)).

Пятая буква – конструктивные элементы (при необходимости).

Пример маркировки - КГЭШ – кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой шахтный.

Согласно ГОСТу 31947 – 2012, который распространяется на кабели гибкие для электрических установок, структура обозначения марок кабеля следующая:

Первая буква – тип изделия (например, кабель установочный (Ку)).

Вторая буква – степень гибкости (например, для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости (Г)).

Третья буква – материал изоляции (например, поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В)).

Четвертая буква – материал оболочка (при ее наличии).

Пятая буква – исполнение в части (показателей пожарной опасности).

Пример маркировки - КуГВВ – кабель установочный для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

Таким образом, ГОСТы на кабельную продукцию содержат общие правила маркировки кабелей, согласно которым каждая буква или буквосочетание указывают на определенную характеристику продукции.

Вместе с тем, анализ материалов (1-19, 21, 27, 28), представленных лицом, подавшим возражение, показал, что они не содержат каких-либо документов, доказывающих, что в условном обозначении кабеля КУИН, где «К» - кабель, «У» - универсальный, «ИН» - инструментальный, использование данных букв отражает вид (тип), назначения кабельной продукции и конструктивные особенности кабеля, которые соответствует правилам маркировки, установленными ГОСТами и другими нормативными документами.

Кроме того, материалы (2-19, 21, 27, 28) относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не могут служить доказательством подтверждения указанных выше доводов лица, подавшего возражение.

В Технических условиях 3581-010-76960731-2008 (1), представленных лицом, подавшим возражение, отсутствует дата утверждения данного документа и подпись генерального директора ООО «Донкабель»; дата и подпись согласования данного документа и кем согласованы ТУ (1); даты и подписи разработчиков ТУ (1), в связи с чем не могут быть соотнесены с датой приоритета оспариваемого товарного знака и также служить подтверждением доводов лица, подавшего возражения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правообладателем были представлены Технические Условия 3581-010-76960731-2008 (26), которые соотносятся с номером Технических Условий 3581-010-76960731-2008 (1).

При этом Технические условия (26) были утверждены генеральным директором ООО «Донкабель» и согласованы генеральным директором ЗАО НПП «Герда» 24.09.2008, что свидетельствует о том, что данные ТУ разработаны после даты (30.04.2008) приоритета оспариваемой регистрации и для общества, которое на дату регистрации оспариваемого товарного знака являлось его правообладателем.

Что касается представленного Технического справочника (14), то данное печатное издание выпущено в 2014 году, то есть после даты (30.04.2008) приоритета оспариваемой регистрации и не содержит ретроспективных данных.

Представленный ГОСТ 18690-12 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение» (16) содержит общие требования, предъявляемые к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий. Так, согласно пункту 3 ГОСТа 18690-12 (16), маркировка изделий включает такие требования, как место нанесения маркировки, способ нанесения маркировки, содержание маркировки.

При этом ГОСТ 18690-12 (16) не содержит условных обозначений марки кабеля, классификацию кабелей и порядок формирования обозначения марки кабеля.

В письме компании «Некоммерческое Партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (29), которое датировано 16.09.2022, даны общие сведения о серии кабелей универсальных инструментальных, но отсутствует указание на марку кабеля КУИН.

С учетом изложенного выше, обозначение КУИН применительно к оспариваемым товарам 09 класса МКТУ не указывает на их вид и назначение товаров и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Поскольку обозначение является фантазийным, то возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оспариваемых товаров

09 класса МКТУ отсутствует, в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о не соответствии товарного знака по свидетельству №390677 требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не может быть признан убедительным.

В возражении лицо, его подавшее также отмечает, что обозначение КУИН не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями для обозначения кабельной продукции.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, материалы (1-19, 21, 27, 28), представленные лицом, подавшим возражение, относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации (2-19, 21, 27, 28), либо в них отсутствует дата их создания (1), в связи с чем не могут служить доказательством подтверждения указанного выше довода.

Кроме того, согласно доводам правообладателя и сведениям Госреестра ЗАО НПП «ГЕРДА» (правообладателем оспариваемого товарного знака) были заключены лицензионные договоры:

- в 2012 году с ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель» (государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору от 02.02.2012 за №РД0094145);

- в 2012 году с ООО «Кабельный завод «Донкабель» (государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору от 02.02.2012 за №РД0094152);

- в 2013 году с ООО «ЭКОЛЬ» (государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору от 30.12.2013 за №РД0139119).

Таким образом, производство товаров под оспариваемым товарным знаком осуществляется указанными выше лицами только с разрешения и под контролем правообладателя.

Что касается представленной распечатки с сайта компании Рускабель о деятельности компании ООО «ПФК «СОББИТ» (27), то согласно информации, с официального сайта ООО «ПФК «СОББИТ» <https://sobbit.ru/o-kompanii/> данное общество создано в 2014 году, то есть после даты приоритета оспариваемой регистрации и в настоящее время осуществляется производство кабелей марок

СОББИТ-КВ (без брони), СОББИТ-КВК (в броне из стальных оцинкованных проволок), СОББИТ-КВБ (в броне из стальных оцинкованных лент).

Коллегия также отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающие фактическое производство кабелей КУИН как компанией ООО «ПФК «СОББИТ», так и компанией ОАО «Русская кабельная компания».

С учетом изложенного выше утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №390677 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается представленного Заключение коллегии Палаты по патентным спорам (22) и примеров судебной практики (23-25), то коллегия отмечает, что они касаются других обозначений, по которым установлены иные обстоятельства, в связи с чем не могут повлиять на выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №390677.