

## 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 10.01.2023 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 №2021704465, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **КИПЭНГ** » по заявке №2021704465, поданной 02.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*кабели электрические; оболочки для электрических кабелей*».

Роспатентом 28.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704465.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В заявленном обозначении элементы «КИПЭ» и «нг» выполнены буквами разного шрифта, при этом визуально доминирует словесный элемент «КИПЭ».

Согласно Техническим условиям ТУ 16-505.340-77 (стр.403) обозначение «КИПЭ» представляет собой определенную марку электрического кабеля – «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные».

Обозначение «КИПЭ» также вошло в открытый для общего доступа специализированный справочник «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат, 1988 г., как наименование марки определенного рода продукции (кабелей) и получило в период ранее даты подачи заявки дальнейшее применение в технических условиях заявителя, в которых заявитель использует порядок формирования обозначения марки кабеля аналогичный порядку формирования марки кабеля «КИПЭ», например, кабели, выпускаемые заявителем, имеют маркировку «КИПЭВ», «КИПЭП», «КИПЭВКВ».

Входящий в состав заявленного обозначения буквенный элемент «нг» представляет собой сокращение от «негорючий» класс материала (см., например, <https://sokr.ru/card/212074s5726d6a3/>; <https://elmarts.ru/blog/obzory-tovarov/negoryuchiy-kabel/>; <https://cable812.ru/rasshifrovka-marok-kabelya>), то есть представляет собой характеристику свойств заявленных товаров.

Согласно ГОСТу 31565-2012 при маркировке кабельных изделий элемент «нг» обозначает показатель пожарной опасности (см., например, <https://gosgroup.ru/Gost/%C3%CE%D1%D2%2031565-2012.pdf>).

Таким образом, в целом заявленное обозначение не обладает различительной способностью, представляет собой аббревиатуру наименования кабельной продукции, которая характеризуется соответствующими свойствами.

В Роспатент 10.01.2023 поступило возражение и дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «КИПЭнг» должно рассматриваться в целом, без выделения элемента «КИПЭ», как обозначения, известного потребителям из технических условий ТУ16-505.340-77;

- в течение многих лет обозначение «КИПЭнг» используется заявителем в целях индивидуализации своей кабельной продукции, при этом, введение в гражданский

оборот кабельной продукции, маркированной обозначением «КИПЭнг», осуществляется заявителем монопольно;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, сходных до степени смешения с заявленным обозначением: «**КИПВЭ**» по свидетельству №482933 с приоритетом от 19.01.2012; «**КИПЭВ**» по свидетельству №482835 с приоритетом от 05.03.2012; «**КИПВЭВ**» по свидетельству №482834 с приоритетом от 05.03.2012, при этом названные товарные знаки широко и активно используются заявителем при введении в гражданский оборот своей продукции;

- согласно ГОСТу 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения», марка/маркоразмер кабельного изделия являются единственным разрешенным обозначением кабельного изделия. Данное обстоятельство установлено и отражено во вступивших в законную силу постановлении Арбитражного суда Московского округа от 24.11.2015 и постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2015 по делу № А40-622/15;

- согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, изначально не обладающих различительной способностью, в том числе характеризующих товар, в случае приобретения названными обозначениями различительной способности в результате их использования;

- приведенные выше правовые нормы, по мнению заявителя, указывают на наличие принципиальной возможности использования товарного знака в виде марки кабельного изделия или в составе марки кабельного изделия, если при этом выполняются цели индивидуализации данного кабельного изделия на товарном рынке;

- указанное подтверждается хозяйственной деятельностью заявителя, так товарный знак «**КИПЭВ**» по свидетельству №482835 с приоритетом от 05.03.2012 используется заявителем для индивидуализации своей продукции в виде марки кабеля КИПЭВ и в составе марки кабеля КИПЭВКВ, на которые экспертиза

ссылалась в Решении от 28.09.2022, представляя данные обозначения, как обозначения производные от обозначения «КИПЭ»;

- указанная экспертизой достаточность наличия факта вхождения обозначения «КИПЭ» в открытые для общего доступа специализированные справочники в качестве наименования марки определенного рода продукции (кабелей), которая характеризуется соответствующими свойствами, для отнесения данного обозначения к разряду обозначений, не обладающих различительной способностью, противоречит правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в его решении от 04.12.2014 по делу № СИП-546/2014. В названном судебном акте указано, что позиция Роспатента о том, что использованное в справочнике обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по своей сути дезавуирует применение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку упоминание обозначения, встречающееся в любом справочнике, фактически будет считаться видовым обозначением товара

- таким образом, упоминание в справочнике «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М., Энергоатомиздат, 1988 г. марки кабеля «КИПЭ» не является достаточной для оценки обозначения «КИПЭнг», как обозначения, не обладающего различительной способностью, характеризующего товар (кабель);

- в силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса и статьи 1477 Кодекса оценка заявленного обозначения должна производиться Роспатентом с учетом восприятия на момент подачи заявки данного обозначения рядовым потребителем товаров, в отношении которых было заявлено спорное обозначение;

- на момент подачи заявки № 2021704465 в сети Интернет и в печатных справочных изданиях, выпущенных как до 1991 года, так и после 1991 года, имелся неопределенно большой объем информации о неопределенно большом количестве различных типоминалах кабельных изделий (порядка сотен тысяч типоминалов). По этой причине получить информацию о том или ином кабельном изделии потребитель мог только путем целевого поиска необходимой информации;

- таким образом, существенным являются не факты наличия в сети Интернет и в справочнике 1988 года издания информации о технических условиях ТУ16-505.340-77 и

о товаре «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», а доказательства осведомленности рядового потребителя о технических условиях ТУ16-505.340-77 и о товаре «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», маркированного обозначением «КИПЭ»;

- обстоятельства использования обозначения «КИПЭ» в ТУ16-505.340-77 ранее уже исследовались Роспатентом в предыдущем административном деле по заявке №2016739620. Установлено, что с 01.01.1989 ТУ16-505.340-77 были аннулированы. На момент подачи рассматриваемой заявки № 2021704465 кабели, предусмотренные ТУ16-505.340-77, не производились, как минимум, 32 года. При этом отсутствуют какие-либо данные об объемах кабелей, произведенных по ТУ16-505.340-77, и введенных в гражданский оборот. Кроме того, нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что данные кабели вообще вводились в гражданский оборот, как самостоятельный товар, а не в составе какого-либо изделия;

- согласно поисковым запросам: «ТУ16-505.340-77», «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», «кабели для монтажа измерительных систем» отсутствует востребованность у целевой группы пользователей сети Интернет ТУ16-505.340-77 и товаров «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», «кабели для монтажа измерительных систем». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что потребителями кабельной продукции не используются технические условия ТУ16-505.340-77 и кабельная продукция, указанная в них;

- в сети Интернет запросы потребителей по поиску «кабель КИПЭ» отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии востребованности со стороны потребителей товара «кабель КИПЭ»;

- данные обстоятельства подтверждаются выводами, изложенными в Заключении № 225-2018 от 10.07.2018 Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН (далее Заключение № 225-2018), так Диаграммы №5 и №6 Заключения № 225-2018 показывают, что подавляющее число респондентов социологического опроса по состоянию на 24.10.2016 не связывало обозначение

«КИПЭ» с ТУ16-505.340-77 и товаром «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»;

- результаты Заключения № 225-2018 также показывают, что только 7% респондентов по состоянию на 24.10.2016 пользовались в качестве источника информации справочником «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова (диаграммы №7 и №8). При этом следует учесть, что справочник содержит упоминание о свыше 2000 типонаминалов кабельной продукции и выделить продукцию с обозначением «КИПЭ» из всего количества типонаминалов, представленных, в справочнике, можно только целевым поиском. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что без наличия реального оборота кабелей, предусмотренных ТУ16-505.340-77, выделение данной продукции в указанном справочнике представляется достаточно проблематичным;

- заявитель отмечает, что ТУ16-505.340-77 с 01.01.1989 были аннулированы. Таким образом, маркировка «КИПЭ» на кабельной продукции и ее связь с определенными свойствами и характеристикой кабельного изделия, установленными ТУ16-505.340-77, не известна для потребителей кабельной продукции.

- таким образом, довод экспертизы о выделении потребителем словесного элемента «КИПЭ» из заявленного обозначения «КИПЭнг» является необоснованным, не подтвержденным фактическими доказательствами;

- заявитель на протяжении многих лет вводит в гражданский оборот продукцию (кабели) под обозначением «КИПЭнг», что свидетельствует об известности данного обозначения. В тоже время как было указано выше отсутствует востребованность со стороны потребителей товара «кабель «КИПЭ»;

- заявитель также отмечает, что в случае если элемент «нг» будет признан как указывающий на свойства кабеля, то не возражает против дискламации данного элемента;

- заявитель также просит учесть выводы судебных решений [3].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704465 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем с возражением были представлены следующие материалы:

1. Экранные копии сервиса «Подбор слов» системы Яндекс.Директ» по результатам запросов «кабель КИПЭнг» и «кабель»;
2. Заключение № 225-2018 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН и приложения к нему;
3. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2019 по делу №СИП-878/2018 и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 по тому же делу.

Кроме того, в материалах заявки №2021704465 также заявителем были представлены следующие материалы:

4. Экранные копии сервиса «Подбор слов» системы Яндекс.Директ» по результатам запросов «ТУ16-505.340-77», «кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена экранированные»;
5. Копии страниц «Словарь-справочник лингвистических терминов» под редакцией Д.Э.Розенталя, М.А.Теленкова, 1985;
6. Копии сертификатов, выданных заявителю в отношении кабелей, в том числе с маркировкой «КИПЭнг»;
7. Экранные копии веб-страниц <https://web.archive.org> с копиями веб-страниц сайтов <http://spcable.ru>, <https://spetskabel.ru> с 2011 по 2020 гг.;
8. Копии страниц каталогов заявителя за 2010-2020гг.;
9. Экранные копии веб-страниц сайтов партнеров заявителя;
10. Документа, относящиеся к введению в гражданский оборот кабелей (счета, накладные, счет-фактуры, УПД) за 2011-2020 гг.;

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

С учетом даты (02.02.2021) поступления заявки №2021704465 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2021704465 представляет собой словесное обозначение «**КИПЭНГ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«кабели электрические; оболочки для электрических кабелей»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из элементов «КИПЭ» и «НГ», которые выполнены буквами разного размера, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента.

В специализированных справочниках: «Электрические кабели, провода и шнуры» под ред. Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат, изданном в 1987 году и «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М. Энергия, 4-е изд., изданном в 1979 г. и упоминаемых в них технических условиях ТУ 16-505.340-77, стр.403, имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

Данные справочники ранее представлялись заявителем в рамках поданного им в Роспатент возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**КИПЭ**» по заявке №2016739620.

При этом, несмотря на то, что ТУ 16-505.340-77 были аннулированы с 01.01.1989, обозначение «КИПЭ» вошло в открытые для общего доступа специализированные справочники как наименование марки определенного рода продукции (кабелей) и получило в период ранее даты подачи заявки дальнейшее применение в технических условиях заявителя, в которых заявитель использует порядок формирования

обозначения марки кабеля аналогичный порядку формирования марки кабеля «КИПЭ», а также в технических условиях ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (с данными материалами заявитель был ознакомлен в рамках поданного в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**КИПЭ**» по свидетельству № 479047, а также из материалов дела № СИП-898/2014, участником которого являлся).

Обозначение «нг», входящее в состав заявленного обозначения представляет собой обязательный индекс пожарной безопасности, согласно установленный нормативными документами в области технического регулирования для кабельной продукции. Выпуск кабельной продукции без обязательных индексов пожарной безопасности запрещен законодательно (см. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», а также сведения, расположенные на сайтах <https://sokr.ru/card/212074s5726d6a3/>; <https://elmarts.ru/blog/obzory-tovarov/negoryuchiy-kabel/>; <https://cable812.ru/rasshifrovka-marok-kabelya>).

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

Таким образом, в отношении заявленных товаров обозначение «КИПЭнг» носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции (технические характеристики) и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохранным обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

При этом коллегия отмечает, что оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Анализ материалов [6], [7], [8], [9], [10], представленных заявителем, показал, что ООО НПП «Спецкабель» (заявитель) производит кабельную продукцию, которая имеет маркировку, отличающуюся от заявленного обозначения, а именно:

КИПЭВКГнг(А)-LS, КИПЭВКВнг(А)-LS, КИПЭВБВнг(А)-LS, КИПвЭВнг(А)-LS, КИПЭнг(А)-НФ; КВПЭфМ, КИПЭВ, КИПЭВнг(А)-LS, КВПЭфВП, КИПЭнг(А)-БГ, КИПЭП, КСПвЭП, КВПВП, РК50, СПЕЦЛАН FTR-5нг(А)-FRHF, КуРсПнг(А)-ОБГ и др.

В отношении представленного заключения № 225-2018, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН [29], следует отметить, что исследование проводилось в

отношении обозначения «**КИПЭ**» по заявке №2016739620 и на дату 24.10.2016, то есть в отношении иного обозначения, а приведенные в заключении выводы получены на дату 24.10.2016, в то время как дата подачи рассматриваемой заявки – 02.02.2021.

Иных материалов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности представлено не было.

С учетом изложенного выше у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение «**КИПЭнг**» до даты (02.02.2021) подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров.

Коллегией также были приняты во внимание представленные заявителем решения Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2019 по делу №СИП-878/2018 и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 по тому же делу [3].

При этом коллегия отмечает, что согласно данным решениям суд обязал повторно рассмотреть Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражение от 30.05.2018, поданное ООО НПП «Спецкабель» на решение Роспатента от 08.02.2018 об

отказе в государственной регистрации товарного знака «**КИПЭ**» по заявке №2016739620 (далее – Возражение от 30.05.2018).

Возражение от 30.05.2018 было повторно рассмотрено и с учетом выводов судебных органов было установлено, что обозначение «КИПЭ» в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «*кабели электрические*» не соответствует требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой марку кабеля, которая характеризуется соответствующими свойствами (техническими характеристиками).

Заявленное обозначение « **КИПЭНГ** » образовано путем присоединения к элементу «КИПЭ», которое в заявленном обозначении занимает доминирующее положение в силу того, что выполнено буквами более крупного размера, буквенный элемент «НГ», являющийся неохраняемым элементом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2022.**