

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 25.02.2020, поданное ООО НПП «Спецкабель», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729367, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018729367 подано 12.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КСБ-КАБЕЛЬ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.10.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов: сочетания букв «**КСБ**», не имеющих характерного графического исполнения и

словесного характера, и словесного элемента «КАБЕЛЬ», указывающего на вид заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель, соглашаясь с оценкой экспертизы отдельных элементов заявленного обозначения, а именно, словесных элементов «КАБЕЛЬ» и «КСБ», в то же время, считает, что при анализе заявленного обозначения экспертиза не учла, что наличие дефиса между словесными элементами не позволяет воспринимать их отдельно друг от друга;

- подтверждением указанного является правовая позиция Роспатента, изложенная в решении от 28.06.2012, принятом в отношении товарного знака по свидетельству №447674 и поддержанная Федеральным арбитражным судом Московского округа в постановлении от 24.06.2013 по делу № А40-134431/12-19-1128, где отмечено, что для словесных обозначений, состоящих из словесных элементов, соединенных между собой дефисом, наличие дефиса между словесными элементами не позволяет воспринимать их отдельно друг от друга;

- заявитель также ссылается на сложносоставное слово «L-Sofa», состоящее из буквы «L» и слова «Sofa», каждый отдельный элемент которого не обладает различительной способностью в силу ограничений, наложенных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, которому была предоставлена правовая защита в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; диваны-кровати; кресла; обстановка мебельная; оттоманки, софы; шезлонги»;

- по мнению заявителя, обозначение «КСБ-КАБЕЛЬ» воспроизводится голосовым образом в следующем виде: «КА-ЭС-БЭ-КА-БЕЛЬ», при этом какого-либо звукового разделения обеих частей не наблюдается;

- заявитель не согласен с оценкой буквосочетания «КСБ» как неудобопроизносимого обозначения, трудного для восприятия и запоминания, поскольку для граждан страны, в которой достаточно часто используются и

произносятся такие аббревиатуры, как «КГБ» (Комитет государственной безопасности) и «ФСБ» (Федеральная служба безопасности), восприятие и запоминание буквосочетания «КСБ» является обычным, естественным элементом их жизни;

- заявленное обозначение зрительно можно разделить на две неравные части: короткую, состоящую из трех согласных букв, и длинную, состоящую, как из согласных, так и гласных букв, при этом буквы «К» и «Б» входят в обе части слова и находятся в этих частях на одном и том же месте, что придает определенную зрительную взаимосвязь обеих частей заявленного обозначения;

- аналогичные словесные конструкции с использованием слова «КАБЕЛЬ», получили правовую защиту (ЭМ-КАБЕЛЬ (св. №659366), ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ (св. №675965), ZKabel (св. №608386), ЭКСПОКАБЕЛЬ (св. №582774), МЕТРОКАБЕЛЬ (св. №409205), СТИНКАБЕЛЬ (св. №675640), НОРДКАБЕЛЬ (св. №450426)) и широко используются различными компаниями для индивидуализации своей продукции и/или услуг;

- ссылаясь на ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения», заявитель полагает, что для потребителя кабельной продукции будет непонятно, к какому изделию может относиться словесный элемент «КАБЕЛЬ» в слове «КСБ-КАБЕЛЬ»: кабелю, проводу или шнуру, так как все они являются кабельными изделиями, соответственно, слово «КАБЕЛЬ» не относится к определенному виду товара, как это утверждает экспертиза, а представляет собой более широкое понятие;

- с учетом вывода экспертизы об отсутствии у словесного элемента «КСБ» смыслового значения в отношении кабельной продукции, вышеприведенные обстоятельства указывают на неопределенность, неоднозначность и фантазийность в восприятии потребителями кабельной продукции, маркированной обозначением «КСБ-КАБЕЛЬ»;

- в подтверждение приобретения словесным обозначением «КСБ» различительной способности в результате интенсивного его использования в отношении кабельной продукции, заявитель ссылается на решение УФАС по Московской области от 26.11.2014 по делу № 05-15/18-14 о нарушении антимонопольного законодательства,

которым было установлено использование заявителем обозначения «КСБ» в качестве средства индивидуализации своей продукции, оставленное в силе апелляционной и кассационной инстанциями, а также на решения, принятые Роспатентом по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим буквосочетание «КСБ», по свидетельствам №519438 и №588675, правообладателем которых является заявитель, в рамках которых были представлены многочисленные материалы, свидетельствующие о длительном и интенсивном использовании обозначения «КСБ» при маркировке кабелей, начиная с 2009 года, а также заключения Лаборатории социологической экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (исх. № 2018729367/50 (N18005757) от 20.03.2019 [1];
- копия решения Роспатента от 30.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018729367 [2];
- копия постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.06.2013 по делу № А40-134431/12-19-1128 [3];
- копия решения УФАС по Московской области от 26.11.2014 по делу № 05-15/18-14 [4];
- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2015 по делу № А40-622/15 [5];
- копия постановления Арбитражного суда Московского округа от 24.11.2015 по делу № А40-622/15 [6];
- копия письма УФАС по Ярославской области № 535/03 04 от 25.01.2016 [7];
- копии документов УФАС по г. Москве № ИГ/868 от 12.01.2017 и № АХ/47068 от 12.10.2016 [8];
- копия решения Арбитражного суда Московской области от 11.01.2018 по делу №А41-79730/17 [9];

- копии решений Роспатента по делам №2018В08129 и №2018В08281 от 16.01.2019 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только их элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КСБ-КАБЕЛЬ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: **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.**

Словесный элемент «**КАБЕЛЬ**» представляет собой лексическую единицу русского языка, имеющую определенное смысловое значение, характеризующее товары 09 класса МКТУ, прямо указывая на их вид: кабель - это электрический, один или несколько изолированных проводников, заключённых в герметическую оболочку, поверх которой, как правило, накладываются защитные покровы. Кабель применяют для передачи на расстояние электрической энергии или сигналов (высоковольтные линии электропередачи, электроснабжение промышленных предприятий, транспорта и коммунальных объектов; магистральные линии связи, городская телефонная сеть, средства радиосвязи и телевидения; подача электроэнергии к движущимся рабочим машинам — экскаваторам, врубовым и торфодобывающим машинам и т.д.; электрооборудование судов, летательных аппаратов)

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91884/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C>.

Что касается буквосочетания «КСБ», которое состоит из трех согласных букв, выполненных стандартным шрифтом, то оно лишено каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

Заявитель согласен с оценкой отдельных элементов заявленного обозначения, а именно, словесных элементов «КАБЕЛЬ» и «КСБ» как неохранных, однако полагает, что наличие дефиса между словесными элементами не позволяет воспринимать их отдельно друг от друга.

Вместе с тем, наличие дефиса между элементами заявленного обозначения не образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку не привносит в нее оригинальность и необычность по отношению к заявленным товарам, учитывая отсутствие какой-либо графической проработки шрифта и характера букв, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Ссылки на регистрации товарных знаков, содержащих в своем составе слово «КАБЕЛЬ», приведенные в возражении, не могут быть приняты во внимание в качестве аргумента о наличии различительной способности заявленного обозначения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, сложившихся по каждому делу в отдельности.



Коллегия также не может принять во внимание ссылку [3] на постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А40-134431/12-19-1128 (об отказе в удовлетворении возражения компании против предоставления правовой охраны товарному знаку SHOES-A-PORTER.RU по свидетельству №447674), поскольку в данном постановлении исследуются иные обстоятельства, не имеющие отношения к данному делу.

В качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки (12.07.2018) в отношении

заявленных товаров 09 класса МКТУ в результате его использования, заявителем приведены ссылки на решения УФАС и Роспатента, оставленные в силе апелляционной и кассационной инстанциями, в которых исследовались материалы, свидетельствующие об использовании заявителем обозначения «КСБ» при маркировке кабельной продукции, начиная с 2009 года, а также на письма УФАС.

Однако коллегия отмечает, что в данных документах исследуются обстоятельства, касающиеся использования других обозначений, не относящихся к заявленному обозначению «КСБ-КАБЕЛЬ».

Так, судебные акты и письма УФАС [4] – [9] касаются использования заявителем системы маркировки кабелей серии КСБ, включая КСБнг(А)-FRHF, а решения Роспатента [10] содержат результаты рассмотрения возражений против

предоставления правовой охраны товарным знакам «» по свидетельству №519438 и «» по свидетельству №588675, правообладателем которых является заявитель.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности в результате длительного и интенсивного использования заявителем именно заявленного обозначения «КСБ-КАБЕЛЬ».

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729367 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2019.**