

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2023, поданное ООО НПП «Спецкабель», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707588, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Спецкабель** » по заявке №2022707588 было подано 09.02.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 22, 24 и услуг 35, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

На стадии экспертизы в материалы заявки поступило обращение АО «СПЕЦКАБЕЛЬ», Санкт-Петербург, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, которым выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В процессе экспертизы заявленного обозначения заявитель уточнил объем своих притязаний, ограничив перечень заявленных товаров и услуг следующим образом:

09 класс - аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; бирки для товаров

электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда специальная лабораторная; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; сумки для переносных компьютеров; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов;

16 класс - вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные];

20 класс - вывески деревянные или пластиковые;

24 класс - вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые;

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения в электротехнической отрасли;

36 класс - аренда недвижимого имущества;

40 класс - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/ цинкование; гальванопокрытие; закалка металлов; изготовление электротехнической продукции под заказ; лужение; никелирование; обработка металлов; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; пайка; плакирование металлов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли; распиловка материалов; серебрение; фрезерование; хромирование;

41 класс - видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для

электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли.

Решение Роспатента от 30.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707588 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сложносоставное слово «СПЕЦКАБЕЛЬ» (где "СПЕЦ"- общепринятое сокращение от "специальный, специализированный"; "Кабель" - электрический, один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100987>; <http://www.sokr.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1865/КАБЕЛЬ>), которое в целом характеризует область деятельности заявителя, указывает на назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 09 класса (а именно: «аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; изделия оптические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов») и в отношении всех, связанных с ними заявленных товаров и услуг.

По мнению экспертизы, несмотря на отсутствие термина «СПЕЦКАБЕЛЬ» в словаре, учитывалось значение слов «СПЕЦ» и «КАБЕЛЬ» в составе сложносоставного слова в целом в отношении заявленных товаров и услуг, кроме этого, при проведении экспертизы учитывалось значение словесного элемента «СПЕЦКАБЕЛЬ» именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные товары и услуги.

Экспертиза также обратила внимание заявителя на то, что исключение словесного элемента «СПЕЦКАБЕЛЬ» из правовой охраны подтверждается практикой ведомства в составе товарных знаков по свидетельствам №327966, №895086, №922184.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, учитывая семантическое значение словесного элемента «СПЕЦКАБЕЛЬ», регистрация заявленного обозначения в отношении остальных заявленных товаров и услуг способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств, назначения товаров/услуг и не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно позиции заявителя оценка частей «СПЕЦ» и «КАБЕЛЬ» словесного элемента «Спецкабель» проведена экспертизой ненадлежащим образом, поскольку не приведен анализ семантических значений не только всех слов, указанных в приведенных экспертизой источниках, но и семантическое значение слов «специальный» и «специализированный», а также, установив, что слово «КАБЕЛЬ» значимо и влияет на семантическое значение словесного элемента «Спецкабель», экспертиза не установила должным образом семантическое значение словесной части «КАБЕЛЬ» словесного элемента «Спецкабель».

По мнению заявителя, слово «КАБЕЛЬ» не может характеризовать товар ввиду своей неопределенности в отношении свойств, конструкции и назначения товара, в доказательство чего ссылается на то, что в МКТУ отсутствует такой товар как «кабель», при этом представленные в МКТУ товары, содержащие слово «КАБЕЛЬ», имеют разные свойства, конструкции и назначение, в частности, заявитель указывает, что в МКТУ приведены следующие товары, относящиеся к слову «КАБЕЛЬ»: 07 класс МКТУ - «Кабели управления машинами или двигателями», 09 класс МКТУ - «Кабели коаксиальные», «Кабели оптико-волоконные», «Кабели электрические», «Материалы для линий электропередач [провода, кабели]».

Ссылаясь на отраслевой стандарт ГОСТ 15845-80, заявитель отмечает, что в нем не предусмотрено использование в качестве наименований кабельных изделий обозначений «Спецкабель» или «Специальный кабель».

Виды товаров, имеющие в своем названии слово «КАБЕЛЬ», представлены в «Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности» ОК 034-2014 (КПЕС 2008), где среди прочих видов товаров указаны также «Кабели волоконно-оптические», «Кабели шахтные», «Кабели для погружных нефтяных электронасосов», «Кабели для светосигнального оборудования аэродромов», «Кабели силовые гибкие общего назначения», «Кабели антивибрационные», «Пневмокабели», «Кабели для электродуговой сварки и электropечей», «Кабели дальней связи», «Кабели подводные», «Кабели монтажные», «Кабели судовые» и т.д.

По мнению заявителя, при использовании слова «СПЕЦ» совместно со словом «КАБЕЛЬ» в сложном слове «Спецкабель» первая часть не только не характеризует определенным образом слово «КАБЕЛЬ», а наоборот, привносит дополнительную неопределенность в семантическое значение слова «КАБЕЛЬ».

Заявитель обращает внимание на отсутствие слова «Спецкабель» в словарях и отмечает, что в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей в соответствии с судебной практикой подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается, ссылаясь при этом на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 № СИП-430/2016, от 10.07.2017 по делу № СИП-629/2016, от 04.08.2017 по делу № СИП-427/2016, от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017, от 28.05.2020 № СИП-334/2019.

Заявитель полагает, что оценка заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг на соответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а именно отнесение одних товаров и услуг к группе, в которой заявленное обозначение указывает на их назначение, и отнесение других товаров и услуг к группе, в которой заявленное

обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств, назначения товаров и услуг, является противоречивой и неопределенной, а также свидетельствует о нарушении принципа защиты законных ожиданий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2023 и предоставить правовую охрану обозначению по заявке №2022707588 в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс - аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда специальная лабораторная; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; сумки для переносных компьютеров; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов;

16 класс - вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные];

20 класс - вывески деревянные или пластиковые;

24 класс - вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые;

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения в электротехнической отрасли;

36 класс - аренда недвижимого имущества;

40 класс - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; закалка металлов; изготовление электротехнической продукции под заказ; лужение; никелирование; обработка металлов; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; пайка; плакирование металлов; работы монтажно-

сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли; распиловка материалов; серебрение; фрезерование; хромирование;

41 класс - видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 29.01.2024 об удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707588.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд).

Решением Суда от 24 января 2025 года по делу № СИП-434/2024 решение Роспатента от 29 января 2024 года, принятое по результатам рассмотрения возражения от 23 октября 2023 года на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707588, в части отказа в государственной регистрации заявленных товаров и услуг признано недействительным как не соответствующее положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО НПП «Спецкабель» от 23 октября 2023 года с учетом решения суда.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 23.10.2023 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражение ООО НПП «Спецкабель» от 23 октября 2023 года на решение Роспатента от 30 июня 2023 года об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707588 рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам.

С учетом решения Суда по делу №СИП-434/2024 заявитель уточняет возражение, поступившее 23.10.2023 следующим образом.

Согласно содержанию решения от 29.01.2024 Роспатентом в отношении ряда товаров и услуг была осуществлена правовая переквалификация оснований отказа в регистрации заявленного обозначения: в отношении товара 09 класса МКТУ «вывески светящиеся/знаки светящиеся» нормы пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса изменены на нормы пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 16 класса МКТУ (вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]), 20 класса МКТУ (вывески деревянные или пластиковые), 24 класса МКТУ (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые) нормы пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса изменены на нормы пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, в отношении услуги 40 класса МКТУ (распиловка материалов), нормы пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса изменены на нормы пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

При оценке заявленного обозначения Роспатентом не было учтено, что словесная часть «Спецкабель» является сложным словом, то есть основной структурно-семантической единицей языка. Оценка заявленного обозначения произведена без должного учета семантического значения словесной части «Спецкабель». В решении от 30.06.2023, в решении от 29.01.2024, в решении Суда везде отмечено, что заявленное



словесное обозначение «Спецкабель» является сложным словом, состоящим из двух частей: «Спец» и «кабель».

Суд согласился, что средний российский потребитель ассоциативно связывает обозначение «Спецкабель» со специальным кабелем (кабелем специального назначения). При этом в решении от 29.01.2024 со ссылкой на интернет-ресурс <https://www.sciencedebate2008.com/kabelspeczialnvi/?ysclid=lrp9kv86o2962972534> (далее Интернет-источник) приведена следующая информация:

«Провода и кабели специального назначения используют в местах, где применение стандартных проводников невозможно ввиду воздействия различных вредных факторов: высоких или низких температур, агрессивных соединений, механических нагрузок, радиоактивного излучения или вибрации. Кабельную продукцию специального назначения делят на несколько групп по области применения».

Заявитель считает, что при повторном рассмотрении возражения с учетом решения Суда при оценке заявленного обозначения следует исходить из того же семантического значения словосочетания «кабели специального назначения», которое было получено Роспатентом при рассмотрении возражения и изложено в решении от 29.01.2024 и в решении Суда, то есть на основании информации Интернет-источника. По мнению заявителя при оценке заявленного обозначения нужно исходить из того, что словесная часть «Спецкабель» ассоциируется в сознании потребителя не с каким-либо физическим объектом, изделием, товаром, а с пространственной областью, местом, где невозможно применение изделий с наименованием «стандартные проводники» в результате наличия в этой области неблагоприятных условий для названных изделий (высокие или низкие температуры, агрессивные соединения, механические нагрузки, радиоактивное излучение, вибрация).

Обстоятельства, установленные Роспатентом в ходе экспертизы и рассмотрения возражений по заявке №2022707588 и заявке №2022707587, не допускают позиционирования слова «кабель», а тем более слова «Спецкабель» в качестве товарной

единицы, обладающей определенными свойствами и характеристиками. Слово «кабель» является наименованием целой категории товаров, в том числе неоднородных товаров, имеющих различные свойства, характеристики и назначение. Приведенное не позволяет позиционировать слово «кабель» в качестве товарной единицы, обладающей определенными свойствами и характеристиками.

Одновременно Суд по интеллектуальным правам в своем судебном акте указал на использование Роспатентом методологий, противоречащих друг другу, результатом применения которых явились противоречия в оценке заявленного обозначения. Так в решении Суда отмечено, что в отношении части товаров 9-го класса МКТУ «бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; носители информации оптические; флэш-накопители USB)», которые относятся к электротехнике, административный орган пришел к выводу о том, что перечисленные товары не характеризуются кабельной продукцией, также относящейся к электротехнике, а в отношении услуги 35-го класса МКТУ (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц), которая, как услуга в области телекоммуникаций, также относится к области электротехники, Роспатент пришел к выводу о фантазийности обозначения «Спецкабель» (стр. 12-13 решения Суда). Одновременно в решении Суда указано на противоречивость оценки заявленного обозначения в отношении товаров 9-го класса МКТУ «одежда специальная лабораторная; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; сумки для переносных компьютеров; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров», 16-го класса МКТУ «вывески бумажные или картонные; флаги бумажные фотографии [отпечатанные]», 20-го класса МКТУ «вывески деревянные или пластиковые», 24-го класса МКТУ «вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые». В данном случае Роспатент счел, что для перечисленных товаров заявленное обозначение очевидно, то есть явным образом, будет являться ложным, поскольку эти товары не относятся к

кабельной продукции, но при этом одновременно Роспатент посчитал, что ложные ассоциации могут восприниматься потребителем как правдоподобные, не объясняя причин такого вывода (стр. 14 Решения СИП). Суд по интеллектуальным правам также обратил внимание на то, что в отношении услуг 35-го класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц», которые включают, в том числе, предоставление проводной телефонной связи, проводное подключение к сети Интернет, и услуг 36-го класса МКТУ «аренда недвижимого имущества», которые предусматривают предоставление в аренду пространственных мест, объектов, в том числе объектов, в которых присутствуют различные вредные факторы: высокие или низкие температуры, агрессивные среды, механические нагрузки, радиоактивное излучение или вибрация, обозначение «Спецкабель», в соответствии с оценкой Роспатента, будет носить фантазийный характер, поскольку ассоциации, возникающие у потребителя относительно этих услуг, не обладают признаками правдоподобности (стр. 14 Решения СИП). Следует отметить, что в рамках дела № СИП-434/2024 Роспатент разъяснил, на основании какой методологии было оценено заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» и 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества».

В отзыве на исковое заявление заявителя Роспатент пояснил, что названные услуги 35 и 36 классов МКТУ сформулированы в общем виде и не конкретизированы ни по способу их оказания, ни по назначению. По этой причине расширительное толкование названных услуг нельзя применять при оценке заявленного обозначения на соответствие его пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (стр. 9 отзыва Роспатента). Вместе с тем, Роспатент не разъяснил, по какой причине приведенная методология не была применена к остальным заявленным товарам и услугам, сформулированным также в общем виде и не конкретизированным ни по назначению, ни по способу их использования или оказания. Учитывая указанную Судом необходимость последовательного, методологически правильного анализа заявленного обозначения по

отношению к приведенным в заявке товарам и услугам, и изложенные в данном разделе обстоятельства, заявитель просит Роспатент при повторном рассмотрении возражения использовать в отношении всех оставшихся заявленных товаров и услуг методологию, которую Роспатент использовал в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» и 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества».

Заявитель также считает, что отказ в регистрации обозначения по заявке № 2022707588 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, части услуг 35 и 40 классов МКТУ, связанных с электротехникой, по основаниям, изложенным в решении Роспатента от 29.01.2024 осуществлен в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению от 29.01.2024 Роспатент оценил обозначение «Спецкабель» в отношении товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов), услуги 35 класса МКТУ (изучение общественного мнения в электротехнической отрасли), услуг 40 класса МКТУ (изготовление электротехнической продукции под заказ; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли), как обозначение, которое носит описательный характер, прямо указывая на область применения и назначение названных товаров и услуг. Согласно решению от 29.01.2024 Роспатент оценил обозначение «Спецкабель» в отношении услуг 41 класса МКТУ (видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-

хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли), как обозначение, которое носит описательный характер, прямо указывая на область применения и назначение названных услуг.

Заявитель считает, что в соответствии с приведенными в разделе 5 обстоятельствами, перечисленные в настоящем разделе услуги не могут характеризоваться какими-либо определенными товарами, относящимися к области электротехники и не связанными с наименованиями данных услуг, в том числе являющимися кабельной продукцией.

Учитывая заявленное Роспатентом семантическое значение слова «Спецкабель», заявитель обращает внимание Роспатента, что заявленные услуги 41 класса МКТУ, согласно их наименованию, никак явным образом не связаны ни с изделиями под названием «стандартные проводники», ни с неблагоприятными условиями (высокие или низкие температуры, агрессивные соединения, механические нагрузки, радиоактивные излучения или вибрации), ни с кабельной продукцией. Кроме того, заявленные услуги 41 класса МКТУ относятся к области информационных технологий, в данном случае связанных с созданием видео информации, а также с передачей различного вида и рода информации через обучение. Поэтому следует учитывать, что содержание, тематика информации, используемой в информационных услугах, не характеризует в соответствии с нормами пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса сами услуги, в частности, тематика создаваемых фильмов определяется заказчиком, а не лицом, предоставляющим такую услугу. Следует также отметить, что виды и формы обучения в силу своей однородности не классифицируются по тематике, содержанию обучения. Информация, используемая в информационных услугах, в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, может быть самостоятельным объектом использования средства индивидуализации независимо от вида и формы оказываемых услуг.

Также заявитель считает, что отказ в регистрации обозначения по заявке № 2022707588 в отношении части услуг 40 классов МКТУ по основаниям, изложенным в решении от 29.01.2024, осуществлен в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель считает, что перечисленные в настоящем разделе услуги не могут характеризоваться какими-либо определенными товарами, не связанными с наименованиями данных услуг, в том числе являющимися кабельной продукцией. Также заявитель рассматривает оценку обозначения «Спецкабель» в отношении приведенных услуг 40 класса МКТУ как оценку, произведенную в результате незаконного расширительного толкования содержания названных услуг.

Согласно решению от 29.01.2024 Роспатент оценил обозначение «Спецкабель» в отношении товара 09 класса МКТУ (вывески светящиеся/знаки светящиеся) как обозначение, которое носит описательный характер, прямо указывая на область применения и назначение названного товара. Вместе с тем, как видно из административного акта, данная оценка была осуществлена в нарушение изложенной Судом по интеллектуальным правам методологии. Заявляя об описательности заявленного обозначения, Роспатент исходил из ряда предположений. Во-первых, Роспатент предположил, что все товары вида «вывески светящиеся/знаки светящиеся») используются в местах где применение стандартных проводников невозможно ввиду воздействия различных вредных факторов: высоких или низких температур, агрессивных соединений, механических нагрузок, радиоактивного излучения или вибрации. Во-вторых, Роспатент предположил, что все товары вида «вывески светящиеся/знаки светящиеся») должны иметь в своей комплектации кабельную продукцию специального назначения. Таким образом, оценка заявленного обозначения в отношении названного товара была проведена Роспатентом на основании домысливания и предположений.

Отказ в регистрации обозначения по заявке № 2022707588 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ (распиловка материалов) по основаниям, изложенным в Решении от 29.01.2024, осуществлен в нарушение

подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Согласно решению от 29.01.2024 Роспатент оценил обозначение «Спецкабель» в отношении товаров 09 класса МКТУ (бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; носители информации оптические; флэш-накопители USB), как обозначение, которое будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения этих товаров, так как в названных товарах не используются спецкабели, при этом ложные ассоциации могут восприниматься потребителем как правдоподобные. Аналогичная оценка была дана заявленному обозначению и в отношении услуги 40 класса МКТУ (распиловка материалов), как не связанной с применением спецкабеля и его обработкой. Вместе с тем, несмотря на то, что заявленные товары 09 класса МКТУ и услуга 40 класса МКТУ (распиловка материалов) сформулированы в общем виде и не конкретизированы ни по назначению товара, ни по способу оказания услуги, Роспатент в этом случае применил методологию, предусматривающую расширительное толкование наименований заявленных товаров и услуги в отношении назначения товара и способа оказания услуги.

Согласно решению от 29.01.2024 Роспатент оценил обозначение «Спецкабель» в отношении товаров 09 класса МКТУ (одежда специальная лабораторная; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; сумки для переносных компьютеров; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров), 16 класса МКТУ (вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]), 20 класса МКТУ (вывески деревянные или пластиковые), 24 класса МКТУ (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые), как обозначение, которое в отношении названных товаров для потребителей, очевидно, будет являться ложным. Приведенное показывает, что оценка заявленного обозначения была произведена Роспатентом с нарушением методологии,

указанной Судом по интеллектуальным правам. В решении от 29.01.2024 не показано, каким образом свойства и назначение названных товаров, которые очевидным образом не связаны с кабельной продукцией, могут ассоциативно восприниматься потребителем через свойства кабельной продукции, а тем более через свойства кабельной продукции специального назначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит Федеральную службу по интеллектуальной собственности признать обозначение по заявке №2022707588 в отношении товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; вывески светящиеся/знаки светящиеся), услуг 35 класса МКТУ (изучение общественного мнения в электротехнической отрасли), услуг 40 класса МКТУ (вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; закалка металлов; изготовление электротехнической продукции под заказ; лужение; никелирование; обработка металлов; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; пайка; плакирование металлов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли; серебрение; фрезерование; хромирование) и услуг 41 класса МКТУ (видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли) соответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и предоставить обозначению по заявке № 2022707588 правовую охрану в отношении названных товаров и услуг, а также



признать обозначение по заявке № 2022707588 в отношении товаров 09 класса МКТУ (бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; носители информации оптические; флэш-накопители USB; одежда специальная лабораторная; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; сумки для переносных компьютеров; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров), 16 класса МКТУ (вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]), 20 класса МКТУ (вывески деревянные или пластиковые), 24 класса МКТУ (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые) и услуги 40 класса МКТУ (распиловка материалов) соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и предоставить обозначению по заявке № 2022707588 правовую охрану в отношении указанных товаров и услуг.

Заявителем было представлено ходатайство от 08.10.2025 о приостановлении рассмотрения возражения по заявке №2022707588, поскольку ООО НПП «Спецкабель» считает, что решение Суда по интеллектуальным правам по оспариванию решения Роспатента от 11.09.2025 по заявке № 2022707587 в отношении части услуг 41 класса МКТУ может иметь значение для оценки однородных услуг 41 класса МКТУ, приведенных в заявке № 2022707588.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, заявитель ходатайствует о приостановлении рассмотрения возражения до принятия судебного акта по исковому заявлению ООО НПП «Спецкабель» по оспариванию решения Роспатента от 11.09.2025 по заявке № 2022707587 (дело №СИП-937/2025).

В удовлетворении указанного ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения по заявке №2022707588, поступившего 23.10.2023, коллегией было отказано в связи с тем, что решение по делу №СИП-937/2025 не может иметь значения

для результатов рассмотрения возражения по заявке №2022707588, поскольку обозначения по заявкам №№2022707587 и 2022707588 имеют существенные отличия и, кроме того, заявки содержат разный перечень товаров и услуг, в том числе услуг 41 класса МКТУ, о которых идет речь в ходатайстве заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (09.02.2022) заявки №2022707588 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Спецкабель**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Государственная регистрация товарного знака согласно представленному уточнению испрашивается для следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ- аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда специальная лабораторная; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; сумки для переносных компьютеров; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов;

16 класса МКТУ - вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные];

20 класса МКТУ - вывески деревянные или пластиковые;

24 класса МКТУ - вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые;

35 класса МКТУ - изучение общественного мнения в электротехнической отрасли;

40 класса МКТУ - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; закалка металлов; изготовление электротехнической продукции под заказ; лужение; никелирование; обработка металлов; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; пайка; плакирование металлов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли; распиловка материалов; серебрение; фрезерование; хромирование;

41 класса - видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли.

Слово «Спецкабель» является единственным элементом заявленного обозначения, при этом основанием для отказа в регистрации товарного знака послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг.

Следует отметить, что оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним российским потребителем соответствующего товара (услуги) – адресатом товаров (услуг), для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака.

Как отмечено в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «Спецкабель» представляет собой сложное слово, состоящее из двух частей: первая

часть слова «спец-» представляет собой сокращение в значении специальный, специалист (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100987>).

Ссылка <http://www.sokr.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86/>, также приведенная в заключении по результатам экспертизы, указывает, помимо прилагательного «специальный» и существительного «специалист», на такие значения сокращения «спец» как «специализированный», «специфический». Вместе с тем, большинство примеров употребления данного сокращения относятся именно к прилагательному «специальный».

Вторая часть слова «кабель» представляет собой лексическую единицу русского языка, закрепленную в толковых словарях: КАБЕЛЬ - проволока, служащая для обеспечения механической опоры, проведения электричества или передачи сигналов. В строительстве и машиностроении кабель (трос) - это канат, изготовленный из сплетенных стальных проволок. В электрике кабель - это ПРОВОДНИК, состоящий из одного или более изолированных проводов, каждый из которых может быть одножильным или многожильным. Они используются для телефонной, радио- и телевизионной связи, а также для передачи любой информации (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1865/КАБЕЛЬ>).

Ка́бель (нидерл. kabel – канат, трос), один или более изолированных проводников (токопроводящих жил), заключённых в защитную (обычно герметичную) оболочку. Кабели предназначены для передачи электрической энергии или информационных сигналов; могут прокладываться в земле, воздушной среде, под водой. (источник - Большой Энциклопедический словарь).

Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. capulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому. Для передачи сигналов в длинных пневматических линиях используют кабель пневматический. Исторически кабелем называли сплетенный из проволоки канат. Для обозначения телеграфных, телефонных и силовых кабелей использовали термин кабель электрический. Кабели наряду с

проводами относятся к кабельным изделиям. Особенностью кабельных изделий, отличающих их от других изделий для передачи электрической энергии и электрических сигналов, является гибкость. Кабели отличаются от проводов тем, что могут быть предназначены для прокладки под водой и в земле (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель>).

Бытовые приборы, электроинструменты, промышленное оборудование, осветительная техника — это и многое другое требует применения кабельной продукции для подключения к источнику питания или передачи сигнала.

Таким образом, несмотря на отсутствие слова «спецкабель» в лексических словарях русского языка семантика этого слова, образованного по правилам словообразования (специальный кабель или кабель специального назначения), очевидна для потребителя заявленных товаров и услуг с учетом наличия у них жизненного опыта и здравомыслия.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что слово «спецкабель», образованное простым слитным написанием слов, каждое из которых имеет значение, несет в себе смысловое значение как специальный кабель или кабель специального назначения и именно в таком значении воспринимается адресной группой потребителей.

При этом в судебном акте по делу №СИП-434/2024 указано, что семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака), очевидно, воспринимается их смысл, в том числе, у слов, образованных по правилам словообразования.

В связи с указанным Суд соглашается с семантическим значением заявленного обозначения, определенным административным органом, полагая, что средний российский потребитель ассоциирует его именно со специальным кабелем (кабелем специального назначения). Вопреки доводу заявителя в оспариваемом решении

установлено семантическое значение словесного элемента «Спецкабель». При этом следует отметить, что сам заявитель, опровергая смысловое значение заявленного им обозначения, свой вариант не приводит.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слово «спецкабель» несет в себе смысловое значение как специальный кабель или кабель специального назначения и именно в таком значении воспринимается адресной группой потребителей.

Вместе с тем, коллегия учитывает то обстоятельство, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров и услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

Анализируя заявленное обозначение с точки зрения его восприятия потребителями в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака, коллегия установила следующее.

В отношении части испрашиваемых товаров и услуг, а именно: 09 класса МКТУ - аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров, в том числе в виде карт памяти; вывески механические/знаки механические; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диски оптические; изделия оптические, кроме оптико-волоконных кабелей; карточки идентификационные магнитные; каски защитные/шлемы защитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда специальная лабораторная; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; сумки для переносных компьютеров; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; 16 класса МКТУ - вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]; 20 класса МКТУ - вывески деревянные или пластиковые; 24 класса МКТУ - вымпелы

текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые; услуг 35 класса МКТУ - изучение общественного мнения в электротехнической отрасли; услуг 40 класса МКТУ - вулканизация [обработка материалов]; гальванизация/ цинкование; гальванопокрытие; закалка металлов; лужение; никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; распиловка материалов; серебрение; фрезерование; хромирование заявленное обозначение носит фантазийный характер, поскольку в отношении приведенных товаров и услуг отсутствует прямое указание на товар (спецкабель, кабельная продукция специального назначения) и связанные с ним услуги. При этом характеристика товаров и услуг должна быть однозначной, не требующей домысливания и дополнительных размышлений. В данном случае заявленное обозначение прямо не описывает испрашиваемые товары и услуги.

Отсутствует также вероятность возникновения у потребителя ложных ассоциаций относительно товаров/услуг, поскольку ассоциации, возникающие у потребителя относительно этих товаров и услуг, не обладают признаками правдоподобности. В частности, вероятность того, что указанные товары и услуги при маркировке их заявленным обозначением могут быть восприняты адресной группой потребителей в качестве кабельной продукции или предназначены для ее изготовления, отсутствует.

Следовательно, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Вместе с тем коллегия отмечает, что в отношении услуг 40 класса МКТУ «изготовление электротехнической продукции под заказ; обработка отходов [переработка] в электротехнической отрасли; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц в электротехнической отрасли» заявленное обозначение носит описательный характер, прямо указывая на назначение услуг по изготовлению (в том числе сборке, монтажу) продукции и переработке отходов в электротехнической отрасли, к которой относится кабельная продукция.



Что касается испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ - видеосъемка для электротехнической отрасли; монтаж видеозаписей для электротехнической отрасли; написание теле- и киносценариев для электротехнической отрасли; обучение практическим навыкам [демонстрация] для электротехнической отрасли; организация и проведение конференций для электротехнической отрасли; организация и проведение мастер-классов [обучение] для электротехнической отрасли; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных для электротехнической отрасли; организация и проведение семинаров для электротехнической отрасли; передача ноу-хау [обучение] для электротехнической отрасли; производство фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли; создание фильмов, за исключением рекламных для электротехнической отрасли, которые также уточнены заявителем электротехнической отрасли, то в отношении указанных услуг коллегия не усматривает прямого указания на характеристики этих услуг в непосредственной взаимосвязи с какими-либо товарами вообще, в том числе с товарами, относящимися к кабельной продукции, в связи с необходимостью различных рассуждений, домысливания и предположений.

Вероятность возникновения у потребителя ложных ассоциаций относительно этих услуг также не усматривается, поскольку возникающие ассоциации не обладают признаками правдоподобности. В частности, вероятность того, что указанные услуги при маркировке их заявленным обозначением могут быть восприняты адресной группой потребителей как предназначенные для кабельной продукции или кабелей специального назначения, отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг, за исключением части услуг 40 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707588.**