

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2023, поданное ООО НПП «Спецкабель», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799403, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по заявке №2019764305 с приоритетом от 12.12.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.02.2021 за №799403 на имя Власова Константина Борисовича, Владимирская обл., Сузdalский район, с. Барское - Городище (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2023, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №799403 представлена в Российской Федерации с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение, являющееся товарным знаком по свидетельству №799403, представляет собой круг, имеющий оранжевую окантовку. В окантовке шрифтом белого цвета размещены словесные элементы: «огнестойкие кабельные линии», «Промрукав». В центре круга размещено символическое изображение пламени, в основании пламени размещены стилизованные буквенные элементы: «ОКЛ-ПР» черного цвета;

- словосочетание «огнестойкие кабельные линии» на протяжении долгого времени широко и активно используется хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в области противопожарной защиты, в качестве наименования определенного вида продукта, предусмотренного пунктом 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123), а именно, в качестве наименования кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях;

- конструкция и состав вышеприведенного продукта определена пунктом 3.1 ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». Согласно приведенной норме, продукт «огнестойкая кабельная линия» представляет собой линию, предназначенную для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящую из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенную, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом;

- обязательным условием того, что продукт, удовлетворяющий признакам, изложенным в пункте 3.1 ГОСТ Р 53316-2009, имеет наименование «огнестойкая кабельная линия», является наличие сертификата, подтверждающего успешные испытания, проведенные в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 в отношении данного продукта. При этом, наряду с наименованием «огнестойкие кабельные линии», изготовителями и потребителями широко и активно используется аббревиатура данного наименования - «ОКЛ»;

- в качестве доказательства того, что «огнестойкая кабельная линия» является устойчивым словосочетанием, которое активно используется посетителями сети интернет, лицо, подавшее возражение, ссылается на приложенные к возражению результаты, полученные с помощью сервиса «Подбор слов» интернет-ресурса «Яндекс.Директ» и показывающие, что пользователи сети Интернет стабильно и активно используют в своих поисковых запросах в поисковой системе «Яндекс» словосочетание «огнестойкая кабельная линия» (свыше 2300 раз в месяц), а также поисковой системы «Google» по поисковому запросу «огнестойкие кабельные линии»;

- наряду с наименованием «огнестойкая кабельная линия» участниками сети Интернет активно используется аббревиатура названного наименования - «ОКЛ», для обозначения предлагаемого, обсуждаемого или испрашиваемого продукта. Также на странице поисковой выдачи представлены ссылки на ОКЛ различных производителей, в том числе, лица, подавшего возражение;

- доказательством того, что наименования «огнестойкие кабельные линии» - «ОКЛ» получили свое распространение и использовались различными лицами для обозначения определенного вида продукта задолго до подачи правообладателем заявки № 2019764305, являются выписки из журналов «Рубеж» за 2015 и 2016 года;

- лицо, подавшее возражение, также ссылается на информацию об огнестойких кабельных линиях, размещенную в сети Интернет различными производителями и потребителями огнестойких кабельных линий, в частности, АО «СПКБ Техно», АО «ДКС», АО «Завод «Энергокабель», ООО «СегментЭНЕРГО», АО «Кросс Линк» (Экопласт), ООО «ПожТехКабель», ООО «КЗ «АВАНГАРД», а также на распечатки отдельных дискуссий потребителей на форуме «WWW.0-1.RU» за 2017 и 2020 годы;

- резюмируя изложенное, лицо, подавшее возражение, полагает, что словосочетание «огнестойкие кабельные линии» представляет собой устойчивое словосочетание, используемое многими изготовителями и потребителями в качестве наименования определенного вида продукта, а именно, кабельной линии, электропроводки, имеющей конструкцию в соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 53316-2009, прошедшей успешные сертификационные испытания в соответствии с положениями ГОСТ Р 53316-2009 и предназначеннной для использования в системах противопожарной защиты в соответствии с требованиями п.2 ст.82 Закона № 123. При этом обозначение «ОКЛ» используется многими изготовителями и потребителями как сокращение, аббревиатура названия продукта: огнестойкая кабельная линия;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что символическое изображение пламени, расположенное в центре товарного знака по свидетельству №799403, широко используется многими лицами, как знак, символ огнестойкости. Данное обстоятельство подтверждается веб-страницами поисковой выдачи поисковой системы «Яндекс» по запросам «огнестойкость знак», «огнестойкость символ», «огнестойкость иконка» при использовании фильтра «Картинки». По этой причине символическое изображение пламени используется различными лицами и в отношении огнестойких кабельных линий;

- некоторые обозначения, используемые третьими лицами в отношении огнестойких кабельных линий, сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №799403. Это в частности относится к огнестойким кабельным линиям кабельного завода «Авангард», кабельного завода «СегментЭНЕРГО», компании «АВТ-Комплект», «Технокабайн», «АВТ-Комплект»;

- кроме того, в результате использования в качестве доминирующего элемента символического изображения пламени товарный знак по свидетельству №799403 сведен до степени смешения с эмблемой Системы добровольной сертификации «Безопасность и качество», используемой на сертификатах огнестойких кабельных

линий ;



- по мнению лица, подавшего возражение, символическое изображение пламени и словесные элементы «ОКЛ» и «огнестойкие кабельные линии» представляют собой совокупность, которая в результате продолжительного и широкого использования ассоциируется у потребителей с продуктом определенного вида (кабельные линии, электропроводка), обладающего определенными свойствами (огнестойкость), которые подтверждены сертификационными испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009, и предназначенного для использования в составе систем противопожарной защиты в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Закона № 123;

- связь символического изображения пламени и словесных элементов «огнестойкие кабельные линии», «ОКЛ» с Законом № 123 и ГОСТ Р 53316-2009 указана на веб-странице <https://www.promrukav.ru/catalog/ognestovkava-kabelnava-liniva-okl>, на которой размещено изображение товарного знака по свидетельству №799403, что свидетельствует о наличии фактической связи элементов спорного товарного знака с продуктом определенного вида (кабельные линии, электропроводка), имеющего определенные свойства (огнестойкость), которые подтверждены сертификационными испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на использование потребителями буквосочетания «ОКЛ» в качестве обозначения (марки) оптического кабеля, которые производятся с 1998 года, в частности, по техническим условиям ТУ 3587-001-43925010-98 и ТУ 16.К1.17-001-2001 несколькими предприятиями;

- марка кабеля ОКЛ означает, согласно ГОСТ Р 52266-2004 «Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия», ОК – оптический кабель, Л - наличие в конструкции кабеля ленточного элемента с несколькими оптическими волокнами, соответственно, словесный элемент «ОКЛ» в товарном знаке по свидетельству № 799403 может восприниматься потребителем кабельной продукции, как указание на определенную марку оптического кабеля, имеющего определенную конструкцию;

- ссылаясь на пункт 4.3.1 ГОСТ Р 53316-2009, согласно которому результаты испытания распространяются исключительно на кабельную линию, выполненную в проектном исполнении, которую устанавливают в испытательной печи в соответствии

с технической документацией, лицо подавшее возражение, отмечает, что результаты испытаний по ГОСТ Р 53316-2009 не распространяются на отдельные элементы, части кабельной линии, то есть нельзя утверждать об огнестойкости отдельных элементов, частей кабельной линии, о возможности использования данных элементов или частей в иной огнестойкой кабельной линии без проведения соответствующих сертификационных испытаний, по этой причине использование товарного знака по свидетельству №799403 в отношении всех товаров 06, 17 и 09 классов МКТУ, за исключением электропроводки, могут ввести в заблуждение потребителя относительно маркируемого товара, поскольку потребитель может ошибочно считать, что положительные результаты испытаний по ГОСТ Р 53316-2009 распространяются на товар, маркованный товарным знаком по свидетельству №799403, и из таких товаров можно собирать ОКЛ без проведения необходимых сертификационных испытаний;

- для товара «электропроводки» спорный товарный знак указывает для части потребителей на свойство товара определенного вида - огнестойкость кабельных линий, определенную путем проведения сертификационных испытаний по ГОСТ Р 53316-2009, что указывает на нарушение спорным товарным знаком в данном случае положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, другую часть потребителей в отношении товара «электропроводки» товарный знак по свидетельству №799403 может вводить в заблуждение, так как эти потребители могут ошибочно считать, что в состав огнестойких кабельных линий входят оптические кабели марки ОКЛ. Приведенное обстоятельство указывает на нарушение спорным товарным знаком в данном случае положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые не связаны с огнестойкими кабельными линиями, товарный знак по свидетельству №799403 является ложным, в отношении остальных услуг спорный товарный знак указывает на конкретный товар и его свойства, с которыми связаны предоставляемые услуги. Приведенное обстоятельство указывает на нарушение спорным товарным знаком для услуг 35 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №799403, положений пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №799403, содержащий словесные элементы «огнестойкие кабельные линии» и «ОКЛ», указывает потребителю на наличие у маркированного этим знаком товара сертификата, подтверждающего успешные испытания, проведенные в отношении данного товара в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009. Иными словами, товарный знак по свидетельству №799403 выполняет в данном случае роль знака соответствия требованиям Закона № 123 и его нормативным документам;

- вместе с тем, использование товарного знака в качестве знака соответствия противоречит понятию «товарный знак», установленного положениями статьи 1477 Кодекса, поскольку использование товарного знака по закону никак не должно быть связано с наличием успешных сертификационных испытаний. В то же время, использование товарного знака по свидетельству №799403 связано в первую очередь с наличием сертификата, подтверждающего успешные испытания в соответствии ГОСТ Р 53316-2009, что свидетельствует о том, что использование товарного знака по свидетельству №799403 противоречит общественным интересам, так как его использование не соответствует критериям, установленным положениями статьи 1477 Кодекса в отношении товарного знака и положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, отмечает, что норма пункта 2 статьи 1513 Кодекса не конкретизирует понятие заинтересованного лица, не содержит ограничений по видам заинтересованности, по кругу лиц, которые могут быть заинтересованы в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг) имеющие реальное намерение использовать или уже использующие спорное обозначение или его элементы в своей хозяйственной деятельности.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака ООО НПП «Спецкабель» указывает на то, что его

основным видом экономической деятельности является производство кабельной продукции, в том числе серийное производство огнестойких кабельных линий (ОКЛ) для систем противопожарной защиты, что оно имеет собственный интернет-ресурс <https://spetskabel.ru>, на котором компания позиционирует себя, как производителя кабельных изделий и ОКЛ.

Кроме того, на странице <https://spetskabel.ru/products/lines/> «Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)» размещена информация о 18 видах ОКЛ, производимых ООО НПП «Спецкабель», построенных с использованием разнообразных материалов, конструкций и деталей. Аналогичная информация размещена в каталоге ООО НПП «Спецкабель», посвященного производимым огнестойким кабельным линиям (ОКЛ), электронная копия которого размещена по адресу <https://spetskabel.ru/f/l/global/pricelist/spetskabel-okl.pdf>, а также на других интернет ресурсах, перечисленных в возражении.

Деятельность ООО НПП «Спецкабель», связанная с разработкой, производством, продвижением (в том числе рекламой) и реализацией кабельных изделий и огнестойких кабельных линий, широко представлена на различных информационных ресурсах электротехнической отрасли. В частности, названная деятельность представлена на интернет-ресурсах, перечень которых указан в возражении, а также на собственных страницах в социальных сетях Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что огнестойкие кабельные линии являются комплектными изделиями, состоящих из набора отдельных деталей, частей, элементов, строительных материалов, которые после их приобретения по утвержденной инструкции собираются в единую конструкцию, по этой причине они могут приобретаться потребителями, как в комплекте, так и по отдельности, что свидетельствует о том, что к товарам, однородным огнестойким кабельным линиям (ОКЛ), относятся все товары, однородные всем элементам, компонентам ОКЛ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 799403 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы и материалы, на которых основано возражение:

- экранные копии и распечатка веб-страниц сервиса «Подбор слов» интернет-ресурса «Яндекс.Директ» (1);
- распечатка страницы поисковой выдачи поисковой системы «Google» по поисковому запросу «огнестойкие кабельные линии» (2);
- выписка из журнала «Рубеж» за апрель 2015 года (3);
- выписка из журнала «Рубеж» за май 2016 года (4);
- подборка материалов изготовителей ОКЛ, выложенных в открытом доступе (5);
- письма изготовителей ОКЛ (6);
- распечатки дискуссий на форуме «WWW.0-1.RLJ» (7);
- копии сертификатов различных производителей ОКЛ (8);
- экранные копии веб-страниц, на которых используется изображение пламени вместе с ОКЛ (9);
- распечатка страниц сайта компании «AVTcomplekt» (10);
- распечатка страниц материалов различных производителей ОКЛ с изображением пламени (11);
- распечатка поисковых запросов - «огнестойкость знак», «огнестойкость иконка», «огнестойкость символ» в Яндекс Картинках (12);
- распечатка веб-страницы компании Промрукав, посвященной ОКЛ (13);
- страницы каталога «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ» (14);
- экранные копии интернет-ресурсов с информацией о кабелях марки ОКЛ (15);
- информация о кабелях ОКЛ от производителя СОКК (16);
- счет на поставку кабеля ОКЛ от компании ООО «Электропоставщик» (17);
- каталог ООО НПП Спецкабель «Огнестойкие кабельные линии» (18).

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству № 799403 не содержит в своем составе словесного элемента (буквенного обозначения) «ОКЛ», что подтверждается описанием заявляемого обозначения, в котором словесная составляющая представлена

словесными элементами «огнестойкие кабельные линии» и «Промрукав», а изобразительная составляющая представлена кругом, в центре которого находятся еще два изобразительных элемента: изображение огня и комбинация жирных линий темного цвета, меняющих направления под разными углами, соединенных и не соединенных между собой;

- как на этапе формальной экспертизы, так и на этапе экспертизы заявленного обозначения, эксперты ФГБУ «ФИПС» Роспатента не усомнились в составе словесных элементов, не направляли соответствующих запросов и/или уведомлений, ввиду чего экспертиза была проведена в отношении заявленных элементов - «огнестойкие кабельные линии», «Промрукав»;

- при проверке соответствия обозначения и составлении уведомления о результатах такой проверки экспертизой не было выявлено якобы общезвестного значения словесного элемента «огнестойкие кабельные линии», не было установлено факта того, что фраза «огнестойкие кабельные линии» является наименованием какого-либо товара из заявленного перечня 06, 09, 17, классов МКТУ;

- правообладатель отмечает, что Закон № 123, ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ Р 52266-2004, технические условия ТУ 3587-001-43925010, ТУ 16.К1.17-001-2001 и прочие нормативные акты, на которые даны ссылки в возражении, не содержат термина «огнестойкие кабельные линии», его пояснения (значения) и образованной от него аббревиатуры «ОКЛ». Названные в пункте 2 статьи 82 Закона № 123 устройства и их элементы обозначены в соответствии с применяемой официальной терминологией, которая четко и понятно отражает их суть, а не объединены под общим термином «огнестойкие кабельные линии» и/или «ОКЛ»;

- технические условия (в данном контексте ТУ 3587-001-43925010, ТУ 16.К1.17-001-2001) сами по себе являются документами, относящимся к техническим документам, которые разрабатываются по решению разработчика и/или изготовителя или по требованию заказчика (потребителя) продукции, т.е. могут включать в себя марки, наименования продукции, установленные самим изготовителем, но не являются официальными терминами или конкретными наименованиями товара, в соответствии с

пунктом 15 статьи 2 и статьи 21 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О стандартизации в Российской Федерации»;

- как следует из материалов, приложенных к возражению, производителями кабельной продукции используется термин «огнестойкие кабельные линии» и его аббревиатура «ОКЛ» для обозначения широкого спектра производимой продукции на сайтах в сети Интернет (реклама), технической и внутренней документации, а также в сертификатах соответствия продукции, однако эта терминология введена непосредственно производителями для целей обобщения, при этом используются различные аббревиатуры, наименования, коды, которые не обозначены в официальных источниках и/или публикациях, словарях, нормативно-правовых актах и т.п., а введены самим производителем, исходя из определенных им параметров, наборов изделий с целью разграничения этих наборов или отдельных изделий среди общей массы производимой им продукции;

- фраза «огнестойкие кабельные линии» и буквенное сочетание «ОКЛ» используются специалистами в узкой сфере деятельности и не являются общеизвестными и очевидными для рядового потребителя;

- у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует исключительное право на словесные элементы «огнестойкие кабельные линии», а также на буквенное обозначение «ОКЛ», поскольку оно не содержится в составе товарного знака №799403;

- доводы возражения об общеизвестности изобразительного элемента в виде стилизованного огня являются несостоительными, поскольку изобразительный элемент был разработан в оригинальной стилистике и был признан государственной экспертизой ФГБУ «ФИПС» Роспатента соответствующим законодательству Российской Федерации;

- приложенные к возражению скриншоты, отражающие результаты поиска в сервисе «Яндекс.Картинки» по запросу «огнестойкость знак», «огнестойкость иконка» и т.п., не содержат четкой выраженности понятия «огнестойкость» в графическом аспекте, данное понятие воспринимается и отображается по разному, тем самым, понятие «огнестойкость» не может восприниматься потребителями/пользователями

сети Интернет в каком-то единообразном, четко регламентированном виде, без приведения соответствующих пояснений к таким изображениям;

- доводы о том, что иными лицами (кабельные заводы «Авангард», «СегментЭНЕРГО» и т.д. по тексту возражения) используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 799403, нельзя считать состоятельными, поскольку, во-первых, товарный знак № 799403 выполнен в оригинальной стилистике и отличается по оформлению от приводимых обозначений, а во-вторых, фактическое использование оспариваемого товарного знака началось с октября 2018 года путем его размещения в каталоге производимой правообладателем продукции, то есть до даты его приоритета;

- правообладатель полагает ошибочным вывод о наличии сходства изобразительного элемента товарного знака по свидетельству №799403 с эмблемой



« » Системы добровольной сертификации «Безопасность и качество», поскольку последняя выполнена в другой стилистике с использованием других художественных приемов, ввиду чего нет оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно соответствия продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, условиям огнестойкости (огнеупорности).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №799403.

К отзыву приложены распечатки из электронных словарей (<https://academic.ru>; <http://gramota.ru/slovari>; <http://ru.wikipedia.jrg/>) и каталог продукции правообладателя от 12.10.2018.

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

С учетом даты приоритета (12.12.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 799403 включает в себя 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 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №799403



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее изображение круга с оранжевой окантовкой, внутри которой расположено неохраняемое словосочетание «огнестойкие кабельные линии» и словесный элемент «Промрукав», выполненные буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному. В центре круга размещено символическое изображение пламени, в

основании пламени размещены элементы: «ОКЛ-ПР», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, при этом буквы «ПР» выполнены таким образом, что правая часть буквы «П» является одновременно частью буквы «Р».

Товарный знак охраняется в оранжевом, желтом, черном, белом цветовом сочетании в отношении следующего перечня товаров и услуг:

06 - алюминий; арматура строительная металлическая; баббит; балки металлические; балки широкополочные металлические; бериллий [глюциний]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бронза; ванадий; винты металлические; вольфрам; гайки металлические; гвозди; германий; дюбели металлические; железо необработанное или частично обработанное; жесть; заглушки металлические; заготовки плоские стальные; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; затычки металлические; звенья натяжные соединительные; изделия скобяные металлические; индий; кадмий; канаты металлические; каркасы строительные металлические; керметы; колонны строительные металлические; кольца медные; кольца предохранительные металлические; крепи водонепроницаемые металлические; латунь необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; магний; материалы строительные огнеупорные металлические; медь необработанная или частично обработанная; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; молибден; нейзильбер; никель; ниобий; олово; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; покрытия броневые металлические; припои твердые; припой золотой; припой серебряный; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; свинец необработанный или частично обработанный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; ткани проволочные; уголки металлические; упоры металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фольга алюминиевая; хомуты для скрепления кабелей металлические; хром; цинк; цирконий; шайбы металлические; шурупы металлические.

09 - жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели электрические; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; линии лотов; линии магистральные электрические; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; реле электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; элементы гальванические.

17 - материалы изоляционные огнеупорные.

35 - агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка

счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помочь административная в вопросах тендера; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Входящее в состав оспариваемого товарного знака сочетание букв «ОКЛ-ПР» выполнено с использованием оригинального шрифта, однако при этом включение в буквосочетание гласной буквы «О» придает ему словесный характер.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «ОКЛ-ПР», что свидетельствует о фантазийном характере этого словесного элемента, вместе с тем, лицо, подавшее возражение, полагает, что часть данного словесного элемента (ОКЛ), не обладает различительной способностью, поскольку используется многими изготовителями и потребителями в качестве аббревиатуры названия определенного продукта, а именно – огнестойкой кабельной линии.

В доказательство данного утверждения в возражении приведены ссылки на ГОСТ Р 53316-2009, в пункте 3.1. которого приведено определение кабельной линии - «Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом».

Таким образом, понятие «кабельная линия» представляет собой совокупность различных элементов (проводов, соединительных, уплотнительных и крепежных элементов), монтируемых различными способами в соответствии с технической документацией в коробах, трубах, на лотках, роликах, тросах, и т.п.), что подтверждает и само лицо, подавшее возражение, отмечая, что огнестойкие кабельные линии состоят из набора отдельных деталей, частей, элементов, строительных материалов, которые могут приобретаться потребителями как в комплекте, так и по отдельности, при этом данный стандарт не содержит в себе определения понятия «огнестойкие кабельные линии», а также сокращение «ОКЛ» в качестве названия

определенного продукта.

Также отсутствует понятие «огнестойкие кабельные линии» в пункте 2 статьи 82 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), на который ссылается лицо, подавшее возражение.

Таким образом, ни словосочетание «огнестойкие кабельные линии», ни слово «ОКЛ» нельзя отнести к общепринятым терминам, представляющим собой название строго определенного понятия, закрепленного в специальных терминологических словарях, или к общепринятым наименованиям (термин - слово (или сочетание слов), являющееся точным обозначением определенного понятия какой-л. специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т. п. (Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека).

Совокупность представленных материалов (1) – (18) подтверждает довод лица, подавшего возражение, о том, что словосочетание «огнестойкие кабельные линии» используется различными хозяйствующими субъектами в области противопожарной защиты, в силу чего в составе оспариваемого товарного знака оно исключено из правовой охраны.

Что касается слова «ОКЛ», то оно не используется в качестве самостоятельного названия какого-либо определенного вида товара без расшифровки его содержания в качестве сокращения от словосочетания «огнестойкие кабельные линии», являясь аббревиатурой обобщенного понятия, включающего в себя множество (совокупность) элементов, а не название конкретного товара.

Соответственно, из представленных материалов также не следует, что слово «ОКЛ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку не удовлетворяет признакам, характеризующим такое обозначение.

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида только при наличии совокупности следующих признаков: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования) (постановление Президиума СИП от 21.09.2015 по делу № СИП-139/2015).

Данный подход основан на сформированной судебной практике, согласно которой требование всеобщности при оценке вхождения обозначения во всеобщее употребление предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу потребителей или специалистов является недостаточной.

Коллегия также обращает внимание на то, что в оспариваемом товарном знаке



«**ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ОКЛ-ГР ПРОМРУКАВ**» словесный элемент «ОКЛ» связан дефисом с сокращением от слова «ПРОМРУКАВ» (ПР), при этом эти элементы выполнены в оригинальной графике, что усиливает их различительную способность в составе товарного знака.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что изображение пламени, расположенное в центре оспариваемого товарного знака, представляет собой символ огнестойкости, обосновано тем, что сходные обозначения используются различными лицами для маркировки товаров, производящих кабельную продукцию (завод «Авангард», завод «СегментЭНЕРГО», «Технокаблайн», «АВТ-Комплект»). Использование подобных изобразительных элементов (стилизованного изображения

пламени) различными лицами действительно ослабляет различительную способность этого элемента, однако в составе товарного знака в сочетании с другими словесными и изобразительными элементами он образует охраноспособную композицию. Коллегия также отмечает, что обозначения, используемые вышеуказанными лицами для маркировки кабельной продукции, не являются зарегистрированными товарными знаками и, кроме того, имеют существенные визуальные различия с оспариваемым товарным знаком, также как и обозначения, представленные в распечатке поисковых запросов (12).

Что касается эмблемы добровольной сертификации «Безопасность и качество»



« », на которую ссылается лицо, подавшее возражение, то эта эмблема также имеет существенные визуальные различия с изобразительным элементом в виде символического изображения пламени, включенным в состав оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не видит оснований для признания изобразительного элемента в виде стилизованного пламени в качестве общепринятого символа в соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «...символическое изображение пламени и словесные элементы «ОКЛ» и «огнестойкие кабельные линии» представляют собой совокупность, которая в результате продолжительного и широкого использования ассоциируется у потребителей с продуктом определенного вида (кабельные линии, электропроводка), обладающего определенными свойствами (огнестойкость), которые подтверждены сертификационными испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009, и предназначенного для использования в составе систем противопожарной защиты...» носит декларативный и предположительный характер, не подтвержденный соответствующими материалами.

Таким образом, коллегия полагает недоказанным довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность действительно может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами и лицом, которое производит эти товары и оказывает услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в данном случае, с лицом, подавшим возражение, при этом сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, при этом одно и то же обозначение может в отношении одних товаров 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, иными словами, обозначения, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не являются.

Таким образом, коллегия полагает, что для товаров 06, 09, 17, которые могут входить в набор отдельных деталей, частей, элементов, строительных материалов, из которых собираются кабельные линии, и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, стилизованное изображение пламени и элемент «ОКЛ - ПР» не способны восприниматься как правдоподобное указание на неприсущие им свойства.

Коллегия также полагает неубедительным довод о том, что потребители могут

ошибочно считать, что в состав огнестойких кабельных линий входят оптические кабели марки ОКЛ, поскольку он противоречит утверждению лица, подавшего возражение, о том, что потребитель ассоциирует элемент «ОКЛ» в качестве аббревиатуры и сокращения от словосочетания «огнестойкие кабельные линии», кроме того, различное толкование смыслового значения элемента «ОКЛ» может свидетельствовать о том, что этот элемент не является описательным, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания.

Соответственно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса учитывается восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, применительно к конкретному товару, и исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности, морали, интересам общественности могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

В этой связи к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что противоречие общественным

интересам, в данном случае связано с использованием оспариваемого товарного знака в качестве знака соответствия, поскольку, по его мнению, оспариваемый товарный знак указывает потребителю на наличие у товаров, маркированных этим знаком, сертификата, подтверждающего успешные испытания в соответствии с ГОСТ Р 53316- 2009.

Вместе с тем, данное утверждение носит предположительный декларативный характер, связанный с использованием оспариваемого товарного знака в качестве сертификата соответствия, при этом никаких документов, подтверждающих негативное восприятие оспариваемого товарного знака потребителями, не представлено.

Таким образом, доводы о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса не подтверждены материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 799403.