

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2015, поданное Иностранным производственным унитарным предприятием «Эколь», Республика Беларусь, г. Мозырь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492404, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2012725727, поданной 27.07.2012, зарегистрирован 23.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 492404 на имя ООО Научное Производственное Предприятие «Интех», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в сине-белом цветовом сочетании.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

кабель **КуПе**

товарный знак представляет собой словесное обозначение .
Элемент «КуПе» образован из первых слогов фамилий учредителей ООО НПП «Интех»: Кузнецов и Петров. Слово «кабель» является неохраняемым элементом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 06.03.2015, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является специализированным предприятием по производству кабельно-проводниковой продукции – кабелей силовых, монтажных, контрольных, управления, монтажных проводов и шнуров соединительных и т.д.;
- основными потребителями продукции лица, подавшего возражение, являются предприятия и организации Республики Беларусь, Российской Федерации;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет свою деятельность в одном сегменте рынка с правообладателем;
- регистрация товарного знака по свидетельству № 492404 затрагивает интересы лица, подавшего возражение;
- несмотря на незначительную проработку букв оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404, обозначение в целом не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов;
- согласно существующим нормативным документам кабельная продукция подлежит обязательной маркировке;
- согласно п. 6 ГОСТ 15845-80 под маркой кабельного изделия понимается условное буквенно-цифровое обозначение изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки;
- согласно п. 2.1 ГОСТ 18620-86 маркировка изделия должна содержать основные и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделие;
- единого стандарта маркировки всех типов кабелей не существует, однако в ГОСТах на кабельные изделия маркировку электрических кабелей предлагается производить по общепринятой схеме;
- общепринятая схема заключается в следующем: обозначение марки кабеля, как правило, начинается с буквы, характеризующей назначение кабеля, а далее последовательно располагаются буквы, обозначающие материал токопроводной жилы, изоляции, оболочки и тип защитного покрова;
- также в условное обозначение кабеля входят цифры, указывающие число изолированных жил и др. данные (см. ГОСТы 26411-85, 10348-80, 24334-80, 18404.2-73);

- практика маркировки кабелей буквенными обозначениями является общепринятой (Межгосударственный стандарт «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией, судебный акт № А40-22667/13);
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 492404 представляет собой буквенное обозначение марки кабеля управления с изоляцией из полиэтилена, что подтверждается данными ГОСТа 18404.0-78 «Кабели управления. Общие технические условия»: «КУ» – кабели управления, «П» – полиэтилен (материал изоляции), «Э» – общий экран (либо «ЭЭ» - материал оболочки);
- «КУП» - применительно к кабельной продукции означает: «кабель управления с изоляцией из полиэтилена»;
- вместо маркировки кабеля «КУПР-П» (расшифровка: кабель управления с изоляцией из полиэтилена в резиновой оболочке, в панцирной оплетке) вполне допустимо использовать и маркировку «КУП»;
- производители кабельной продукции активно используют приведенные структуры для буквенной маркировки марок кабелей: «КУПВ», «КУПР», «КУПсЭП», «КУПЭВ» и другие;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 «КуПе» представляет собой буквенное обозначение марки кабеля, сформированное в соответствии с нормативными документами и существующей практикой;
- кабели управления являются товарами производственно-технического назначения и длительного пользования;
- обозначение «КуПе» для специалистов будет означать – кабели (К) управления (У) с изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЕ) и указывать на вид кабеля (тип кабельного изделия), назначение, состав элементов и материал изоляции, в силу чего, носит описательный характер;
- написание в спорном знаке буквы «у» строчной, а также добавление буквы «е» не способно устранить описательный характер обозначения;
- обозначение «КуПе» не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей и должно быть свободным для использования всеми производителями кабелей;

- поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 «КуПе» полностью включает в себя элемент «КУП», указывающий на кабель управления с изоляцией из полиэтилена и создает в сознании потребителей обоснованные ожидания соответствия маркированных им товаров таким характеристикам, то спорный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении иных товаров, указанных в перечне, а именно, «кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные», а также всех услуг 35 класса МКТУ
- кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные не относятся к кабелям управления, поскольку их вид и конструкция различны;
- при оценке противоречия общественным интересам следует учитывать интересы общества;
- принимая во внимание, что произведенная в соответствии с общепринятой схемой маркировка кабелей, понятной специалистам, является залогом безопасности, то предоставление исключительных прав на буквенные обозначения, характеризующие назначение кабеля, обозначающие материал токопроводной жилы и изоляции одному из субъектов предпринимательской деятельности, противоречит общественным интересам;
- наличие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 лишает других производителей кабельной продукции законного права указывать марку кабеля на производимой ими продукции, а также ущемляет интересы потребителей введением их в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492404 полностью.

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

- распечатка из Государственного реестра товарного знака по свидетельству № 492404 – [1];
- карточка ИУПП «Эколь» – [2];
- распечатка с веб-сайта ИУПП «Эколь» – [3];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 марта 2012 г. и Определение Высшего Арбитражного Суда от 12 июля 2012г. по делу № А40-52140/11-5-322 – [4];
- ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения» – [5];
- ГОСТ 18690-82 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура» – [6];
- ГОСТ18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» – [7];
- обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации – [8];
- ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные» – [9];
- ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией» – [10];
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования» – [11];
- ГОСТ 18404.2-73 «Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке» – [12];
- Межгосударственный стандарт на силовой кабель ГОСТ 31996-2012 – [13];
- судебные акты по делу № А40-22667/13 – [14];
- ГОСТ 18404.0-78 «Кабели управления» – [15];
- предложения о продаже марок кабелей управления – [16];
- декларации о соответствии и сертификаты соответствия – [17];
- ТУ 3581-001-92800518-2012 «Кабели монтажные КуПе для промышленной автоматики» – [18];
- постановление Президиума Высшего арбитражного суда № 12436/11 от 28 февраля 2012 г. по делу № А40-66999/10-26-563 – [19];
- судебные акты по делу № СИП-341/2013 – [20];
- маркировка коаксиальных кабелей – [21];
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 11326.0-78 – [22].

Заседание коллегии, состоявшееся 03.06.2015, было перенесено на основании ходатайства представителя правообладателя, приобщенного к протоколу заседания от 03.06.2015. В ходатайстве представитель правообладателя изложил требование о

необходимости предоставления ему дополнительного времени для завершения подготовки правовой позиции и представления обоснованных доказательств по данному делу.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 06.03.2015 возражением, представил 07.09.2015 отзыв по мотивам указанного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является научно-производственным предприятием, образованным в 2011 году и ориентированным на разработку новых видов кабельной продукции, технических условий, конструкторской документации, сертификацию и аттестацию продукции и производства, контроль и анализ качества выпускаемой продукции и т.д.;
- правообладатель входит в группу компаний «Кабельная Группа «Энерго», являющуюся одним из ведущих производителей на рынке кабельной продукции Российской Федерации;
- в начале 2012 года по результатам внутренних работ было решено использовать выдуманное обозначение, образованное из первых букв фамилий основных разработчиков серии монтажных кабелей нового поколения: Кузнецова П.В. и Петрова Ю.А.;
- правообладателю не известно о том, что обозначение «кабель КуПе» когда-либо существовало до момента создания его сотрудниками правообладателя, либо использовалось кем-либо в отношении каких-либо товаров или кабельных изделий;
- исследование общедоступных словарно-справочных материалов показало отсутствие словарного значения «кабель КуПе» или «КуПе» в отдельности;
- единственное, что удалось найти – это совпадение части «КуПе» со словом русского языка «купе» и иностранным словом «coupe», что создает определенную дополнительную семантику и очевидным образом отдаляет спорный знак от каких-либо ассоциаций с существующими марками кабельных изделий на территории Российской Федерации;
- история создания спорного товарного знака известна участникам рынка кабельной продукции, поскольку неоднократно упоминалась в публикациях в различных средствах массовой информации;

- разработка товарного знака по свидетельству № 492404 была поручена индивидуальному предпринимателю Г.Ш. Кильметовой, которая в течение длительного времени занимается вопросами разработки рекламных и иных материалов для правообладателя;
- с помощью специалистов компании ООО «Патент. Специалист» был проведен

кабель **КуПе**

предварительный поиск обозначения на базе товарных знаков Роспатента для определения вероятности его регистрации;

- в материалах заявки № 2012725727 упомянут фантазийный характер заявленного обозначения;
- одновременно с разработкой логотипа специалистами правообладателя и его регистрацией в качестве товарного знака по свидетельству № 492404 осуществлялась разработка технических условий на новую линейку кабельной продукции (ТУ 3581-001-92800518-2012, введенные в действие 25.06.2012);
- в соответствии с техническими возможностями правообладатель принял решение о размещении производства на мощностях завода, принадлежащего ООО «Завод кабелей для специальной техники», г. Ивантеевка;
- производство кабельной продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, по заказу правообладателя на мощностях указанного завода началось в мае 2013 года;
- продукция правообладателя прошла надлежащую сертификацию;
- правообладатель осуществлял добросовестное продвижение своей продукции на рынке и доведение до потребителей этой продукции информации о созданной им линейке монтажных кабелей нового поколения;
- ООО «Энергокомплект» и ООО «Первая кабельная компания» являются официальными дистрибьюторами кабельной продукции всей Кабельной Группы «Энерго», в том числе и кабельной продукции правообладателя, маркируемой товарным знаком по свидетельству № 492404;
- кабельная продукция, маркируемая спорным знаком, размещалась на выставках (в том числе, международных) и презентациях;

- в результате длительной и добросовестной деятельности правообладателя и других компаний, входящих в Кабельную Группу «Энерго», по доведению до потребителей информации о кабельной продукции, маркируемой товарным знаком по свидетельству № 492404, потребители не только стали приобретать продукцию правообладателя в значительных объемах, но и начали идентифицировать используемое на ней обозначение в качестве товарного знака правообладателя;
- в ответе, полученном от ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (далее – ОАО «ВНИИКП») прямо указано, что спорный знак не может быть воспринят в качестве марки (типа) кабельного изделия, а представляет собой обозначение, индивидуализирующее продукцию определенного производителя и используемое им в качестве товарного знака для такой кабельной продукции;
- результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУ Науки Института Социологии РАН (далее - опрос) в период с 13 августа по 28 августа 2015 среди специалистов в области кабельной промышленности,

кабель **Купе**

подтвердили, что обозначение _____ обладает различительной способностью и воспринимается подавляющим большинством (74 %) российских потребителей, являющихся специалистами в области кабельной промышленности, в качестве товарного знака отдельного производителя;

- опрос также показал, что 90 % опрошенных специалистов подтверждают, что

кабель **Купе**

обозначение _____ не указывает на какие-либо свойства кабельной продукции, в том числе ее характеристики;

- товарный знак по свидетельству № 492404 обладает различительной способностью и используется надлежащим образом правообладателем;

- правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, является незаинтересованным лицом в рамках подачи настоящего возражения, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства;

- лицо, подавшее возражение, не представило подтверждения наличия у него

кабель **КуПе**

реальных намерений использовать обозначение в отношении кабельной продукции на территории Российской Федерации;

- документы [3] не свидетельствуют о наличии заинтересованности;
- доводы возражения не основаны на каких-либо фактических обстоятельствах и не подтверждены фактическими данными;
- правообладатель считает необоснованным и ошибочным допущение лица, подавшего возражение, о возможности использования одной общей буквы «П» для указания на две различные характеристики кабельной продукции;
- правообладателю не известно об использовании буквенной маркировки кабеля управления «КУП» на территории Российской Федерации для какой-либо кабельной продукции;
- для кабелей управления на территории Российской Федерации используются не только приведенные в возражении аббревиатуры, но и иные варианты обозначений кабелей управления: КПВБ, МЭРШ-Н, КГВВ и другие;
- словесное обозначение «КУП» не может быть признано описательным в отношении кабелей управления, поскольку не указывает на марку такой кабельной продукции, ее назначение или основные конструктивные признаки, характеристики;
- материалы возражения не содержат сведений о том, как то, или иное обозначение может восприниматься специалистами кабельной промышленности;
- в настоящее время для указания на материал изоляции кабеля, изготовленного из сшитого (вулканизированного) полиэтилена используется буквосочетание «Пв» или «СПЭ»;
- предложенная расшифровка обозначения «КуПе» в качестве указания на марку кабельной продукции не содержит какого-либо указания на материал, из которого сделана оболочка соответствующей кабельной продукции;
- специалисты ОАО «ВНИИКП» отмечают невозможность восприятия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 или словесного элемента «КуПе» в Российской Федерации в качестве обозначений, являющихся типом кабельной

продукции или указывающих на нее, а равно указывающими на какие-либо иные характеристики;

- такого же мнения придерживаются и специалисты других предприятий электроники, приборостроения и т.д.;

- приведенные лицом, подавшим возражение, судебные решения не относятся к рассматриваемому возражению;

- поскольку словесные обозначения «КУП», «КуПе» не являются в какой-либо степени описательными в отношении кабелей управления, представляется очевидным, что данные обозначения не создают в сознании российского потребителя каких-либо ожиданий относительно характеристик маркированных ими товаров;

- довод в части возможности оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик каких-либо товаров 09, услуг 35 классов МКТУ не состоятелен и не обоснован;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 492404 не противоречит общественным интересам, является законной и обоснованной.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения о Кабельной Группе «Энерго» - [23];

- статья «Кабели КуПе. Кабели нового поколения» в профессиональном электронном СМИ RusCabel от 14.09.2012, с приложением письма от редакции СМИ RusCabel, а также информации о СМИ - [24];

- статья «ООО НПП «ИНТЕХ»: в ногу со временем» в журнале «Деловая Россия; промышленность, транспорт, социальная жизнь» № 5 за 2014 год - [25];

- протокол технического совещания ООО НПП «ИНТЕХ» от 20.03.2012 - [26];

- договор с ИП Кильметовой Г.Ш. б/н от 14.06.2012 на разработку логотипа и акт об исполнении обязательств - [27];

- договор с ООО «Патент. Специалист» № 11-07 от 20.07.2012 - [28];

- технические условия № ТУ 3581-001-92800518-2012 для «Кабелей монтажных для промышленной автоматики под обозначением «кабель КуПе», введенные в действие 25.06.2012 - [29];

- статья из журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление» № 2 за 2013 - [30];
- статья «"Завод КСТ" начал выпуск монтажных кабелей для промышленной автоматики марки КуПе ®» в профессиональном электронном СМИ RusCabel от 06.06.2013 с приложением письма от редакции СМИ RusCabel - [31];
- сертификаты соответствия и приложения к ним - [32];
- письмо от официального дилера ООО «Энергокомплект» с сертификатами официального дилера продукции ООО НПП «ИНТЕХ» за 2013-2015 - [33];
- письмо от официального дилера ООО «Энергокомплект» с приложенными к нему рекламными материалами, а также документы, подтверждающие их изготовление ИП Кильметовой Г.Ш. - [34];
- диплом по итогам участия в выставке «Нефтегаз 2014», фотографии стенда правообладателя, счета и акты за оформление стендов на выставке «Нефтегаз-2014», а также изготовлению листовок для нее - [35];
- договоры поставок кабельной продукции под обозначением «кабель КуПе» с ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Гагаринский машиностроительный завод», ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» - [36];
- запрос ООО НПП ИНТЕХ № 297-к от 28.07.2015 - [37];
- ответ ГУП «Башкирский государственный институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» № 6-4835Э от 27.07.2015 года - [38];
- ответ ООО Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» № 01-205857 от 29.07.2015 - [39];
- ответ ООО «Энерго Аудит» № 46/07-15 от 16.07.2015 - [40];
- ответ ЗАО «Тюменский научно исследовательский и проектный институт нефти и газа» от 16.07.2015 - [41];
- ответ ООО «РУСЭЛЕКТРО» № 03-20-15 от 20.07.2015 [42];
- ответ ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» № ИС-1/520-15 от 19.08.2015 - [43];

- сведения о ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» - [44];
- результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУ Науки Института Социологии РАН - [45];
- сведения о вариантах маркообразования кабелей управления: МЭРШ-Н, КРШСМ, КГВВ, КУДФРУ, КПВБ и др. - [46];
- сведения о вариантах маркообразования кабелей с материалом изоляции, изготовленным из сшитого (вулканизированного) полиэтилена - [47];
- ответ Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, а также Инновационного кластера при ней - [48].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.09.2015, представителем лица, подавшего возражения, было заявлено ходатайство о проведении заседания коллегии с использованием видеозаписи, которое было удовлетворено. В зале заседания осуществляется техническая видеозапись заседания. Также от представителя лица, подавшего возражения, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью тщательного исследования объемного пакета документов правообладателя. Представитель правообладателя высказал свое мнение о возможности переноса заседания коллегии на небольшой срок. В связи с изложенным ходатайство о переносе заседания было удовлетворено, и новое заседание коллегии состоялось 22.09.2015 с предварительным извещением сторон уведомлением от 09.09.2015.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2015, представителем лица, подавшего возражение, был представлен ряд ходатайств (с дополнительными материалами), приобщенных надлежащим образом к протоколу. Суть ходатайств сведена к следующему:

- изложена просьба о проведении заседания коллегии с использованием видеозаписи [49];
- достоверность заключения социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУ Науки Института Социологии РАН [45] требует

проверки и содержит признаки фальсификации. В связи с чем, изложена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок [50];

- заявлен отвод всему составу коллегии [51];

- представитель лица, подавшего возражение, отзывает возражение, поступившее 06.03.2015, на основании пункта 3.4. Правил ППС [52].

Представитель правообладателя приобщил к материалам дела отзывы на заключение социологического опроса [45], подготовленные Всероссийским центром изучения общественного мнения и Аналитическим центром Юрия Левады - [53].

Представитель правообладателя отразил в материалах дела свое несогласие с ходатайствами [50,51], мотивируя тем, что доводы, приведенные в ходатайствах, не обоснованы и имеют своей целью затянуть процесс. Кроме того, правообладателем изложена просьба о рассмотрении дела по существу.

Ходатайство [49] было удовлетворено коллегией, в зале заседания осуществляется техническая видеозапись заседания.

В удовлетворении ходатайства [50] было отказано коллегией. При оценке правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 492404 не исследуется вопрос о фальсификации документов. Изложенные в ходатайстве [50] аргументы не препятствуют рассмотрению возражения, поступившего 06.03.2015, по существу в административном порядке с учетом всех изложенных в деле обстоятельств. Возможность удовлетворения ходатайства [50] приведет к затягиванию делопроизводства.

В удовлетворении ходатайства [51] было отказано коллегией. В соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС, представитель лица, подавшего возражение, вправе заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. По мнению коллегии, мотивы, приведенные в отводе, не отвечают требованиям, изложенным в пункте 4.2. Правил ППС. Так, согласно указанному пункту 4.2. Правил ППС, «в состав коллегии Палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение».

Согласно пункту 3.4. Правил ППС «лицо (лица), подавшее (подавшие) возражение или заявление, вправе отозвать поданное возражение или заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению или заявлению прекращается». Таким образом, ходатайство [52] подлежит удовлетворению и у коллегии отсутствуют основания для рассмотрения дела по существу.

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

прекратить делопроизводство по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492404, поступившему 06.03.2015.