

## **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 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 установлено 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 не виртуальных 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 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707588 было принято 30.06.2023 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>) 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 09 класса, а также всех товаров, услуг 18, 36 классов МКТУ, 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».

Заявитель обращает внимание, что 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 - «Кабели управления машинами или двигателями», 09 класс - «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.

Изучив материалы дела и заслушав 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 с первой заглавной буквами русского алфавита.

Слово «Спецкабель» является единственным элементом заявленного обозначения, при этом основанием для отказа в регистрации товарного знака послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктам 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» указывает на следующее значение слова 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>).

КАБЕЛЬ (от нидерл. kabel - канат - трос) электрический, один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку. См. также Контрольный кабель, Силовой кабель (источник - Большой Энциклопедический словарь).

Следует отметить, что само по себе отсутствие конкретного словесного элемента в словарно-справочных источниках информации не означает, что у этого словесного элемента отсутствует семантическое значение.

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, к которым, в том числе, относится лицо,

подавшее обращение - АО «Спецкабель») очевидно воспринимается их смысл, в том числе, у слов, образованных по правилам словообразования.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 № СИП-629/2016, ссылка на которое приведена в возражении.

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.

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 (<https://www.sciencedebate2008.com/kabelspeczialnyj/?ysclid=lrp9kv86o2962972534>), что подтверждается также примерами, на которые ссылается заявитель в своем возражении.

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.

С учетом того обстоятельства, что слово «спецкабель» адресной группой потребителей воспринимается в значении специальный кабель или кабель специального назначения, следует признать обоснованным вывод экспертизы о том, что это слово для части заявленных товаров и услуг носит описательный характер, указывая на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

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

В отношении части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к электротехнике (аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов), а также для товаров, где применение стандартных проводников невозможно ввиду воздействия различных вредных факторов: высоких или низких температур, агрессивных соединений, механических нагрузок, радиоактивного излучения или вибрации и где спецкабели могут входить в комплектацию этих товаров (вывески светящиеся/знаки светящиеся) заявленное обозначение носит описательный характер, указывая на область применения и назначение этих товаров.

Заявленное обозначение также носит описательный характер, прямо указывая на назначение части заявленных услуг 35 класса (изучение общественного мнения в электротехнической отрасли).

Для части заявленных 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 всех услуг 4ё класса МКТУ заявленное обозначение также носит описательный характер, указывая на назначение этих услуг.

В отношении другой части 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), где

спецкабели не используются, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения этих товаров, при этом ложные ассоциации могут восприниматься потребителем как правдоподобные.

В отношении услуги 40 класса МКТУ (распиловка материалов), не связанной с применением спецкабеля и его обработкой, заявленное обозначение также будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения этой услуги, при этом ложные ассоциации могут восприниматься потребителем как правдоподобные.

В отношении остальных заявленных товаров 09 класса (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 (вывески бумажные или картонные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]), 20 класса (вывески деревянные или пластиковые), 24 класса (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые) заявленное обозначение очевидно будет являться ложным, поскольку эти товары никак не могут относиться к кабельной продукции, при этом ложные ассоциации могут восприниматься потребителем как правдоподобные.

Что касается услуг 35 класса (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц) и 36 класса (аренда недвижимого имущества), то для этих услуг обозначение «Спецкабель» будет носить фантазийный характер, поскольку ассоциации, возникающие у потребителя относительно этих услуг, не обладают признаками правдоподобности.

Таким образом, в отношении этих услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Ссылка заявителя на судебные акты, принятые по результатам рассмотрения споров по иным товарным знакам и обозначениям, не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило обращение от 25.12.2023 на имя руководителя Роспатента, доводы которого сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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.**