

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739620, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **КИПЭ** по заявке №2016739620, поданной

24.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка» и услуг 42 «испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные;

исследования технические; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая» классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 08.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739620 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Согласно техническим условиям ТУ 16-505.340-77 «КИПЭ» это наименование определенной марки электрического кабеля для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированного, в связи с чем в отношении заявленных товаров и услуг заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как характеристика товаров и услуг, а именно указывает на вид и свойства товаров, назначение услуг.

Кроме того, в открытых источниках информации обозначение «КИПЭ» употребляется вместе с указанием «кабель марки», что приводит к восприятию заявленного обозначения в качестве характеристики товаров и услуг «кабель марки КИПЭ» (<http://www.ielectro.ru/Document1004.html>).

Также в специализированном справочнике «Электрические кабели, провода и шнуры» под ред. Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат, 1987, имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

С учетом изложенного выше обозначение «КИПЭ» является неохраноспособным для кабелей, поскольку представляет собой аббревиатуру наименования такого рода продукции, которая характеризуется соответствующими свойствами, а в отношении услуг воспринимается как указание на их назначение.

Таким образом, в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а в отношении

другой части способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, их свойств.

В заключении по результатам экспертизы также было указано, что материалы, представленные заявителем, не являются достаточными для снятия оснований для отказа.

В Роспатент поступило возражение и дополнение к нему, в которых заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- решение Роспатента не содержит убедительных доводов, подтверждающих то, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью;

- ссылка на ТУ 16-505.340-77 несостоятельна, поскольку обозначение «КИПЭ», используемое в данных технических условиях, не соответствует порядку обозначений кабельных изделий, принятому в каком-либо отраслевом стандарте и используемому в кабельной отрасли. Использование слова «КИПЭ» для обозначения кабельной продукции принято разработчиком данных технических условий самостоятельно с целью выделения этой продукции исключительно на основании собственных соображений;

- в кабельной отрасли отсутствует какая-либо общая определенная система обозначения продукции, в том числе, использования определенных букв для отражения вида, типа, свойств продукции, а также порядок расположения букв в марках кабелей;

- в решении Роспатента не приведены доводы о наличии ассоциативной связи у потребителей кабельной продукции между обозначением «КИПЭ» и кабельной маркой «КИПЭ», описанной в ТУ на дату подачи заявки, так как: указанные выше ТУ были аннулированы 23.02.1988; кабельная продукция, выпускаемая по этим ТУ, изготавливалась на одном предприятии в виде двух специальных конструкций в ограниченном объеме; в гражданском обороте продукция, произведенная по указанным ТУ, отсутствует;

- заявителем были представлены документы, которые свидетельствуют о том, что кабели «КИПЭ» производятся исключительно ООО НПП «Спецкабель» (заявителем).

Экспертизой не были представлены доказательства наличия в гражданском обороте товаров в виде кабелей «КИПЭ», которые были произведены не заявителем;

- поскольку, как указано экспертизой, обозначение «КИПЭ» это кабель для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированный, то данное обозначение не может являться аббревиатурой, образованной из начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в состав данного словосочетания.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739620 в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к кабельным изделиям и товаров, однородных с ними, и части услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие копии материалов, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке № 2016739620;
2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-622/15 от 19.08.2015; решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-204076/15 от 04.02.2016;
3. Выписка из Единого реестра сертификатов соответствия ФС «Росаккредитация» сведений о сертификатах № С-RU.ПБ23.В.00037 и С-RU.ПБ37.В.01317;
4. Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №№ 09АП-37539/2017 и 09АП-45924/2017 по делу № А40-17456/16 от 10.11.2017;
5. Выписка из технических условий ТУ 16-505.340-77 «Кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные», 1976г.;
6. Страницы справочника «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат. 1987 г., 5-е изд.;
7. Страницы справочника «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М. Энергия, 1979 г., 4-е изд.;
8. Информационное письмо ОАО «ВНИИКП» за №5/3-362 от 15.11.2013;

9. Распечатки из Словаря-справочника лингвистических терминов под редакцией Розенталя Д.Э., Теленкова М.А., 1985 г., касающиеся значения слова «аббревиатура»;
10. Информационные письма ООО «Лига» г. Новосибирск и ООО «Севкавкабель» г. Ростов-на-Дону;
11. Выписка из ТУ 16.К99-008-2001 «Кабели симметричные для интерфейса RS-485», 2001г., ООО НПП «Спецкабель»;
12. Выписка из ТУ 16.К99-025-2005 «Кабели симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением», 2005г., ООО НПП «Спецкабель»;
13. Выписка из ТУ 16.К99-042-2010 «Кабели симметричные для интерфейса распределительного сбора и передачи данных», 2010г., ООО НПП «Спецкабель»;
14. Информационное письмо Министерства обороны Российской Федерации;
15. Сертификаты на кабели, выданные на ООО НПП «Спецкабель»;
16. Распечатки с сайта <https://archive.org/web/> (архив сайтов) сведений об Интернет-ресурсе spcable.ru на даты 19.03.2011, 03.09.2013, 21.03.2015 гг.;
17. Страницы каталогов ООО НПП «Спецкабель» (№1/2010, №1/2011, №1/2012, №1/2013, №1/2014, №1/2015 гг.);
18. Письмо ООО «Трио» о тиражах каталогов ООО НПП «Спецкабель» в период с 2010-2013гг.;
19. Письмо ЗАО «Экспотроника» об участии ООО НПП «Спецкабель» в промышленных выставках «ПТА»;
20. Выдержка из статьи в журнале «Алгоритм безопасности», №5 2010г.;
21. Выдержки из статей в журналах: «Территория НЕФТЕГАЗ» №6/2010г., «Кабели и провода» №4/2016г.;
22. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции (кабели «КИПЭ»), производимой ООО НПП «Спецкабель»;
23. Справочная информация о реализации кабелей: КИПЭнг(А)-НР; КИПЭнг(А)-БГ за 2010-2015гг.;

24. Справочная информация о географии реализации кабелей «КИПЭ» за 2010-2015гг.;
25. Сведения об отгрузках кабелей марок КИПЭнг(А)-НФ и КИПЭнг(А)-БГ за 2011 - 2016 гг. (товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату);
26. Распечатки из сети Интернет сведений, о предложениях по продаже кабелей КИПЭнг(А)-НФ и КИПЭнг(А)-БГ, как продукции ООО НПП «Спецкабель»;
27. Письма ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», ОАО «НИТЕЛ», ООО «Балтийская Кабельная Компания», ООО «Пожснабкомплект», ООО «Энергофорум»;
28. Заключения № 225-2018 от 10.07.2018 Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 28.09.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2018». Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 14.05.2019 по делу № СИП-878/2018 признано недействительным решение Роспатента от 28.09.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО НПП «Спецкабель» от 30.05.2018 на решение Роспатента от 08.02.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2016739620 как несоответствующее требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Данным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.05.2018, поданное ООО НПП «Спецкабель».

В соответствии с решением Суда от 14.05.2019 по делу № СИП-878/2018 возражение, поступившее 30.05.2018, было рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2019, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем следующих словесных товарных знаков

КИПЭВ по свидетельству № 482835 с приоритетом от 05.03.2012;

КИПВЭВ – по свидетельству № 482834 с приоритетом от 20.03.2012;

КИПВЭ по свидетельству № 482933 с приоритетом от 19.01.2012,

зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- кроме непосредственно использования обозначения КИПЭ, заявитель использовал обозначения «КИПЭ» в марках кабелей КИПЭнг(А)-НР и КИПЭнг(А)-БГ, где Нр(А)-НР и нг(А)-БГ - обязательные индексы пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области технического регулирования для кабельной продукции. Выпуск кабельной продукции без обязательных индексов пожарной безопасности запрещен законодательно;

- таким образом, использование заявителем марок кабелей КИПЭнг(А)-НР и КИПЭнг(А)-БГ является одним из доказательств использования обозначения «КИПЭ» для индивидуализации своей продукции среди аналогичной продукции других производителей;

- в отношении производства кабелей «КИПЭ» другими производителями заявитель отмечает следующее:

- информация о заводе «Рыбинсккабель», как разработчике и производителе данной продукции стала известна из письма ОАО «ВНИИКП» только с ноября 2013 года, т.е. после 25 лет с момента прекращения действия ТУ 16-505.340-77. При этом завод «Рыбинсккабель», как производитель кабелей по ТУ 16-505.340-77, прекратил свое существование в 2004 году;

- Из материалов дела № СИП-898/2014 усматривается только один факт использования ЗАО «СПКБ Техно» обозначения КИПЭ при выпуске своей продукции. Других материалов, свидетельствующих об использовании ЗАО «СПКБ Техно» обозначения КИПЭ при выпуске своей продукции в материалах дела нет.

- обозначение «КИПЭ» в настоящее время не может быть «свободным» для всех производителей кабельной продукции, так как Заявитель уже использует данное обозначение в качестве средства индивидуализации своей продукции, и бесконтрольное использование спорного обозначения различными производителями приведет к введению потребителей в заблуждение относительно свойств и безопасности кабельной продукции в целом;

- заявителем просит учесть письмо Лаборатории социологической экспертизы от 08.04.2019 за №99-2019, из которого следует, что все приведенные в заключении Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН от 10.07.2018 за №225-2018 показатели являются достоверными и корректными для признания правомерности сделанных в заключении выводов;

- заявитель также просит учесть выводы судебных органов в отношении позиции Роспатента по регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака для части услуг по 42 классу МКТУ по заявке № 2016739620.

С дополнительными материалами были предоставлены следующие материалы:

29. Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2019 по делу №СИП-878/2018;
30. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 по делу № СИП-878/2018;
31. Кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности по делу № СИП-878/2018;
32. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.11.2006 по делу №8215/06 (касающееся обозначения «Компания года»);
33. Выписка об ОАО «Рыбинсккабель» (ОГРН 1027601114573) по данным сервиса Контур.Фокус на 17.09.2019;
34. Письмо Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН от 08.04.2019 за №99-2019;
35. Справочная информация о реализации кабелей с января по октябрь 2016 года;
36. Товарные накладные на поставку товара с марта по октябрь 2016г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739620 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 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 его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016739620 представляет собой словесное обозначение **КИПЭ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров № 09 «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка» и услуг 42 «испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая» классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В представленном специализированном справочнике, изданном в 1987 году [6] и упоминаемых в нем технических условиях ТУ 16-505.340-77, стр.403 [5], имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

При этом, несмотря на имевшиеся ограничения использования технических условий [5], обозначение «КИПЭ» вошло в открытые для общего доступа специализированные справочники как наименование марки определенного рода продукции (кабелей) [6, 7] и получило в период ранее даты подачи заявки дальнейшее применение в технических условиях заявителя [10], в которых заявитель использует порядок формирования обозначения марки кабеля аналогичный порядку формирования марки кабеля «КИПЭ», например, кабели, выпускаемые заявителем, имеют маркировку «КИПЭ», «КИПЭП», «КИПЭВКВ», а также в технических условиях ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (с данными материалами заявитель был ознакомлен в рамках возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479047).

С учетом изложенного заявленное обозначение представляет собой марку кабеля, которая характеризуется соответствующими свойствами.

В отношении довода заявителя относительно того, что приведенное в технических условиях [5] маркообразование кабелей «КИПЭ» не соответствовало требованиям ГОСТ 18404.0-78, коллегия отмечает следующее.

ГОСТы на кабельную продукцию содержат общие правила маркировки кабелей, согласно которым каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. При этом состав букв варьируется в зависимости от конкретных характеристик кабелей. Связано это как с многообразием кабельных изделий, так и с тем, что они производятся не только по общегосударственным, но и ведомственным и отраслевым техническим условиям и стандартам.

Кабельные изделия, изготовленные по ГОСТ, имеют установленные государством правила маркировки. Изделия, выпускающиеся по ведомственным и отраслевым ТУ и стандартам, могут иметь отличную маркировку. Тем не менее, она обязательно соответствует общепринятой схеме.

Марка кабеля – это буквенно-цифровое обозначение, в котором отражены характеристики изделия, в том числе, материалы, из которых состоят элементы изделия, и их конструктивные особенности. Буквы обозначают материалы токопроводящих жил, изоляции, элементов конструкции кабеля и защитных покровов или оболочек. Цифры – рабочее напряжение, площадь поперечного сечения жил, их количество, а также конструктивные особенности некоторых изделий.

С учетом изложенного, заявленное обозначение «КИПЭ» применительно к товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические» и услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования научные; исследования технические; физика [исследования]», которые связаны с данными товарами, носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции (технические характеристики) и назначение услуг.

Согласно доводам заявителя обозначение «КИПЭ» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с одним производителем (ООО НПП «Спецкабель»).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело

различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

При этом коллегия отмечает, что оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Судебные решения [2] иллюстрируют производство ООО НПП «Спецкабель» (заявителем) кабельной продукции, имеющей маркировку, которая отличается от заявленного обозначения, а именно «КПС» («КПСЭ») и КСВнг(А)-FRHF, КСВКнг(А)-FRHF, КСВСнг(А)-FRHF, КСВСКнг(А)-FRHF, КСВКГнг(А)-FRHF, КСВСКТнг(А)-FRHF, КСВнг(А)-FRLS, КСВКнг(А)-FRLS, КСВСнг(А)-FRLS, КСВСКнг(А)-FRLS, КСВКГнг(А)-FRLS, КСВСКГнг(А)-FRLS, производимые по ТУ 16.К99-037-2009 (далее – кабели по ТУ 16.К99-037-2009), а также марок: КСВГнг(А)-FRHF, КСВТКнг(А)-FRHF, КСВТСнг(А)-FRHF, КСВТСКнг(А)-FRHF, КСВТКГнг(А)-FRHF, КСВТСКГнг(А)-FRHF, КСВТнг(А)-FRLS, КСВТКнг(А)-FRLS, КСВТСнг(А)-FRLS, КСВТСКнг(А)-FRLS, КСВТКТнг(А)-FRLS, КСВрСКТнг(А)-FRLS, производимые по ТУ 16.К99-040-2009 (далее – кабели по ТУ 16.К99-040-2009).

Выписка из Единого реестра сертификатов соответствия ФС «Росаккредитация» [3] и судебное решение [4], Выписка из технических условий ТУ 16-505.340-77 [5] содержат сведения о других юридических лицах («ОАО «Уфимкабель» [3] и ООО НПП «ИНТЕХ», ООО «Эколь» [4], предприятие п/я А-1831 [5]) и другой маркировке кабельной продукции (маркировка начинается с букв «МКП» [3] и с букв КУПЭ [4])

Информационные письма ООО «Лига» г. Новосибирск и ООО «Севкавкабель» г. Ростов-на-Дону [10] не содержат фактических документов, подтверждающих реализацию кабельной продукции заявителя, маркованной обозначением «КИПЭ», кроме того данные письма датированы 2017 годом, т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки и не содержат ретроспективных данных.

В информационном письме ОАО «ВНИИКП» [8] содержится информация о том, что заявитель производит кабели типа «КИПЭ» с 2004 года, согласно ТУ от 2001 и 2005 гг. (представленные документа [11, 12]).

Вместе с тем, согласно указанным выше Техническим условиям [11, 12] фактически кабели имеют маркировку (КИПЭВнг(А)- LS, КИПвЭВнг(А)- LS, КИПЭВКГнг(А)- LS, КИПвЭВКГнг(А)- LS, КИПЭВКВнг(А)- LS, КИПвЭВКВнг(А)- LS, КИПЭВБВнг(А)- LS, КИПвЭВБВнг(А)- LS, КИПЭнг(А)- HF, КИПвЭнг(А)- HF, КИПЭКГнг(А)- HF, КИПвЭКГнг(А)- HF, КИПЭКнг(А)- HF, КИПвЭКнг(А)- HF, КИПЭБнг(А)- HF, КИПвЭБнг(А)- HF [11] или КИПЭВнг(А)- LS, КИПвЭВнг(А)- LS, КИПЭВКГнг(А)- LS, КИПвЭВКГнг(А)- LS, КИПЭВКВнг(А)- LS, КИПвЭВКВнг(А)- LS, КИПЭВБВнг(А)- LS, КИПвЭВБВнг(А)- LS, КИПЭнг(А)- HF, КИПвЭнг(А)- HF, КИПЭКГнг(А)- HF, КИПвЭКГнг(А)- HF, КИПЭКнг(А)- HF, КИПвЭКнг(А)- HF, КИПЭБнг(А)- HF, КИПвЭБнг(А)- HF – [12]), которая отличается от заявленного обозначения.

Указанное также подтверждается материалами (Информационным письмом Министерства обороны Российской Федерации [14]; сертификатами соответствия выпускаемой заявителем продукции [15]; веб архивными распечатками из сети Интернет [16]; публикациями в СМИ [17]; справочной информацией о реализации кабелей и географии реализации кабелей [23, 24, 35]; товарными накладными, счет-фактурами, счетами на оплату [25, 36]; распечатками из сети Интернет [26]; письмами ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», ОАО «НИТЕЛ» [27], продукция заявителя имеет маркировку иную, чем заявленное обозначение.

В письме ООО «Трио» о тиражах каталогов общества с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» [18] содержит противоречивые сведения, поскольку в письме указано о выпуске каталога с информацией о кабеле с обозначением «КИПЭ», вместе с тем в распечатках этого каталога [17], присутствуют сведения о кабелях с другой маркировкой (КИПЭВнг(А)- LS, КИПЭнг(А)- HF, КИПЭнг(А)- БГ).

Представленные письма от трех компаний: ООО «Балтийская Кабельная Компания», ООО «Пожснабкомплект», ООО «Энергофорум» [27], в которых

содержится информация об использовании ими кабельной продукции заявителя под обозначением «КИПЭ», не могут в полной мере свидетельствовать о длительности и интенсивности использования данного обозначения заявителем, поскольку информация в письмах не подтверждена документами, которые доказывали бы фактическую поставку данной продукции указанным юридическим лицам под заявленным обозначением. При этом, как было указано выше, исходя из представленных ТУ [11,12,13], сертификатов соответствия продукции [15], справочной информации о реализации кабелей и географии реализации кабелей [23, 24, 35], сведений об отгрузке кабелей [25], продукция заявителя маркируется другими обозначениями.

Письмо ЗАО «Экспотроника» об участии ООО НПП «Спецкабель» в промышленных выставках «ПТА» [19] не содержит рекламных буклетов и выставочного стенда, которые в действительности свидетельствовали бы о демонстрации продукции заявителя под обозначением «КИПЭ».

В представленных выдержках из журналов [20, 21] отсутствуют выходные данные, в связи с чем указанные материалы не могут свидетельствовать о широкой осведомленности российского потребителя о продукции заявителя.

Информация, расположенная в представленных распечатках из сети Интернет [22] не подтверждена документами, которые доказывали бы фактическую поставку кабельной продукции указанным в распечатках юридическим лицам под заявленным обозначением.

С учетом изложенное, довод заявителя о приобретении заявленным обозначением до даты подачи заявки различительной способности, материалами возражения не доказан.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что документы, представляемые в качестве доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака также в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Вместе с тем, исходя из представленных документов следует, что до даты подачи заявки, на рынке кабельной продукции присутствовали иные производители, которые маркировали аналогичный товар тем же обозначением, например, завод «Рыбинсккабель» (ТУ 16.505.340-77 – [5]), ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (ТУ 3547-007-53930360-2011). При этом следует отметить, что ТУ 16.505.340-77 [5] действовали в течение достаточно продолжительного периода времени, а именно с 1977 по 1989 гг., и были выпущены в замену ТУ 1972 года.

Указанное свидетельствуют о том, что обозначение «КИПЭ» до даты (24.10.2016) подачи рассматриваемой заявки использовалось в качестве обозначения определенного вида кабельной продукции несколькими производителями, которые маркировали аналогичный товар тем же обозначением, в этой связи обозначение «КИПЭ» по заявке № 2016739620 не могло приобрести различительную способность исключительно в отношении товаров одного производителя.

В отношении довода заявителя о том, что отсутствуют сведения о других производителях кабельной продукции под обозначением «КИПЭ» следует отметить следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2015 по делу №СИП-898/2014 установлены обстоятельства о присутствии до даты приоритета заявки на рынке кабельной продукции иных производителей (ОАО «Рыбинсккабель», ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий»), Данное решение имеет преюдициальное значение для настоящего спора.

При этом несмотря на то, ОАО «Рыбинсккабель» прекратило свою деятельность, согласно представленной распечатки [33], на рынке кабельной продукции присутствует также ЗАО «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий» (как было указано выше).

В отношении представленного заключения, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН [29] и пояснительного письма [34] следует отметить следующее.

Одним из основных выводов данного исследования является то, что полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о наличие у обозначения по заявке №2016739620 различительной способности на дату подачи заявки.

Так, на вопрос «Если бы в 2016 году в любой из дней, например 24 октября, Вас спросили: «Как Вы полагаете, данное обозначение (обозначение по заявке на регистрацию №2016739620 «КИПЭ») является или не является обозначением кабельной продукции, отличающим эту кабельную продукцию конкретного производителя от продукции других производителей?» (диаграмме №1), 64 % респондентов ответили – является.

Таким образом, полученные положительные данные подразумевают то, что специалистам-потребителям хорошо знакома кабельная продукция, на которой проставляется обозначение «КИПЭ» и ее производитель.

Вместе с тем, на вопрос «Если бы в 2016 году в любой из дней, например 24 октября, Вас спросили: «Как Вы думаете, что такое «КИПЭ»? (диаграмме №6), только 3 % ответили, что это «кабель для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена (экранированный), 39% респондентов предложили другие варианты ответа, не связанные с кабелями; 58 % респондентов отказалось от ответа.

На вопрос «Если бы в 2016 году в любой из дней, например 24 октября, Вас спросили: «Вам знакомо или не знакомо обозначение по заявке №2016739620 «КИПЭ»?, (диаграмме №10) , 52% респондентов ответили «знакомо».

При этом следует отметить, что согласно стр.4 данного заключения [29] выборка респондентов, участвовавших в исследовании, формировалась из специалистов-потребителей таких товаров, как: жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная; проволока медная изолированная; электропроводка (09 класс МКТУ), т.е. потребителей, обладающих определенными специальными знаниями в отношении указанных выше товаров, включая кабельную продукцию.

С учетом изложенного выше у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленному обозначению «КИПЭ» в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели электрические» и услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования научные; исследования технические; физика [исследования]», не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «КИПЭ» указывает на технические характеристики кабельной продукции и создает в сознании потребителей обоснованные ожидания соответствия маркированных им товаров определенным таким характеристикам, то обуславливает представление потребителя об определённом качестве товара, его свойствах, которые не соответствуют действительности, и, следовательно, в отношении товаров 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка», которые представляют собой другие виды товаров, и услуг 42 «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая» заявленное обозначение способно вести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара и назначения услуг в связи с чем не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается заявленной услуги 42 класса МКТУ «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц», то коллегия полагает, что заявленное обозначение «КИПЭ» в отношении данной услуги является фантастичным, и соответствует требованиям пункта 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворит возражение, поступившее 30.05.2018, отменить решение Роспатента от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739620.