

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 19.10.2020, 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 № 2019719769, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019719769 было подано 25.04.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ *«жилы идентификационные для электрических проводов; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода электрические; электропроводка»*.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено буквосочетание «**КСБ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719769 было принято 19.06.2020 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 комбинацию букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера. Соответственно, заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы указано, что дополнительные документы, представленные заявителем, не доказывают приобретение именно заявленным обозначением различительной способности, поскольку содержат информацию об используемом заявителем обозначении, отличном от заявленного. В данных материалах обозначение «КСБ» используется в совокупности с другими буквенными и цифровыми элементами, а также в виде комбинированного знака, включающего в себя «КСБ» как элемент.

В постановлениях Суда по интеллектуальным правам (№А-79730/2017, №СИП-290/2019, №СИП-291/2019, №СИП-734/2019), на которые ссылается заявитель, фигурируют обозначения, отличные от заявленного обозначения, выполненные в оригинальном графическом исполнении. Заявленное обозначение «КБС», выполненное обычным шрифтом, не имеющее графического исполнения, воспринимается исключительно как характеристика заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что в материалы заявки поступило обращение заинтересованного лица, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, вследствие чего регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ущемить хозяйственно-коммерческие интересы третьих лиц в гражданском обороте.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно позиции заявителя, в период рассмотрения заявки и до направления уведомления им был представлен необходимый и достаточный перечень документов, доказывающих до даты подачи заявки приобретение обозначением «КСБ» различительной способности в отношении самого заявителя к заявленному им товару 09 класса МКТУ «кабели электрические».

Заявитель обращает внимание на тот факт, что заявленный товар 09 класса МКТУ «кабели электрические» не является товаром повседневного спроса/предложения, его реклама, любое продвижение обладают ярко выраженной спецификой и кардинально отличаются от подобных действий в отношении других категорий товаров. При этом потребитель выбирает/заказывает этот товар, в том числе, исходя из нанесенных на сам товар описательных технических обозначений, расшифровкой которых он владеет.

Ссылаясь на ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (открытая информация в сети интернет, вышеуказанный ГОСТ обязателен для исполнения производителями) и представляя пример маркировки произведенного им кабеля, заявитель отмечает, что в качестве товарного знака (индивидуализирующего в отношении заявителя сам товар в целом обозначения) выступает только обозначение «КСБ». Остальные словесно-буквенно-цифровые обозначения на самом товаре являются строго обязательными для нанесения, содержат необходимую информационную составляющую о самом производителе, товаре (свойствах, размерах, технических условиях, области применения и т.д.) и очевидным образом воспринимаются и понятны рядовому потребителю этого товара.

Заявитель также ссылается на исследование, проведенное «Лабораторией социологической экспертизы» ФГБУН ФНИСЦ РАН, выводы которого

подтверждают приобретение различительной способности самим обозначением «КСБ» вне ассоциации с зарегистрированными комбинированными товарными знаками заявителя:

- более половины потребителей считают, что тестируемое обозначение «КСБ» используется одной конкретной компанией (54%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день (дата проведения исследования ранее даты приоритета по вышеуказанной заявке) обозначение «КСБ» обладает различительной способностью;

- практически половина опрошенных (49%) отметили, что обозначение «КСБ» ассоциируется у них с компанией-производителем ООО НПП «Спецкабель».

Заявитель отмечает, что из буквального содержания судебных решений и постановлений, ссылка на которые приведена в заключении по результатам экспертизы, однозначным и очевидным образом следует, что обозначение «КСБ» создано, введено в гражданский оборот и широко длительный период используется непосредственно заявителем, как и подтверждение того факта, что вышеуказанное обозначение «КСБ» ассоциируется непосредственно с заявителем – ООО НПП «Спецкабель».

Относительно обращения заинтересованного лица, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель отмечает, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-79730/17 действия данного «заинтересованного лица» по введению в гражданский оборот кабелей, содержащих в маркировке обозначения, используемые заявителем в соответствии с требованиями ТУ 16.К99-037-2009 и ТУ 16.К99-040-2009, в том числе обозначение «КСБ», были признаны недобросовестной конкуренцией в части создания условий по смешению товаров производителей-конкурентов и введения в заблуждение потребителей, в результате такого смешения,

относительно потребительских свойств указанных кабелей, их безопасности, назначения, применения и пригодности, а также их производителя.

В соответствии с вышеизложенным, исходя из фактических доказательств, представленных на стадии экспертизы, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товара 09 класса МКТУ «кабели электрические».

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО НПП «Спецкабель».

В дополнение к возражению заявитель представил письменные объяснения, содержащие ходатайство о приобщении к материалам возражения документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения, которые были представлены в ФИПС на стадии проведения экспертизы заявки, и дать им правовую оценку.

В отношении доводов третьего лица по поступившему в материалы заявки обращению, на которое дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, заявитель повторно отмечает, что данные доводы уже были предметом рассмотрения судебных разбирательств, и соответствующая информация направлялась в материалы дела в период рассмотрения заявки, при этом правовая позиция лица, чьи действия в отношении товара 09 класса МКТУ «кабели электрические» заявителя, маркированного словесным обозначением «КСБ», были признаны содержащими признаки недобросовестной конкуренции, не может являться отражением объективной реальности.

Заявитель также просит принять во внимание наличие у него исключительных прав на комбинированные товарные знаки, содержащие в качестве доминирующего элемента буквосочетание «КСБ» (свидетельства №№519438, 588675, 739519), зарегистрированные, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели электрические».

К письменным пояснением приложены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (ограничение перечня только позицией «кабели электрические»);

- копии документов, представленных заявителем в период проведения экспертизы заявленного обозначения, включая переписку заявителя с ФИПС, обращение ООО «СегментЭНЕРГО» с приложенными к нему материалами, и ответ заявителя на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства с приложенными к нему судебными актами – постановлениями Президиума Суда по интеллектуальным правам по делам №А41-79730/2017, №СИП-290/2019, №СИП-291/2019, №СИП-734/2019;

- определение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2020 по делу №СИП-881/2018.

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

С учетом даты поступления (25.04.2019) заявки №2019719769 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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 заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «КСБ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание согласных букв, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Вместе с тем, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

В подтверждение приобретенной различительной способности обозначения «КСБ» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на стадии экспертизы заявителем был представлен комплект документов, включающих архив новостей 2009-2013 гг.; выписку из ТУ16. К99-037-2009; на 4-х л.; интернет ресурсы продаж кабелей, маркированных обозначением «КСБ»; каталоги с 2010 по 2016 годы; письма контрагентов; принт-скрин с сайта spetskabel.ru; сертификаты на кабели «КСБ»; справочная информация о географии поставок «КСБ» за 2010-2016 гг.; справочная информация о реализации кабелей «КСБ» за 2010-2017 гг.; фото с выставок с со стендами кабелей «КСБ»; экранные копии каталога сайта srcable.ru; экранные копии огнестойких кабелей сайта srcable.ru; Заключение №413-2018 от 23.11.2018 г. по результатам социологического опроса ФГБУН «ФНИСЦ РАН»; товарные накладные за период с 2010 г. по 2019 г.; решения ФАС и судебные решения; статьи из СМИ.

В результате анализа представленных документов экспертизой был сделан вывод о том, что они не доказывают приобретение именно заявленным обозначением различительной способности, поскольку содержат информацию об используемом заявителем обозначении «КСБ» в совокупности с другими буквенными и цифровыми элементами.

Вместе с тем, согласно представленным документам, в качестве средства индивидуализации кабельного изделия, производимого заявителем, выступает только обозначение «КСБ», а остальные словесно-буквенно-цифровые обозначения на самом товаре, в соответствии с действующим ГОСТ 18690-2012 «Кабели,

провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», являются строго обязательными для нанесения и содержат необходимую информационную составляющую о самом товаре (свойствах, размерах, технических условиях, области применения и т.д.).

Согласно пункту 3.3.1 ГОСТ 18690-2012 маркировка должна содержать основные (обязательные) и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделия.

В пункте 3.3.2 указано, что маркировка изделий должна содержать следующие основные маркировочные данные:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- марка или условное обозначение изделия;
- обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлено изделие;
- если изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта вида общих технических условий (ОТУ), то кроме обозначения технических условий должно быть указано обозначение стандарта ОТУ;
- основные параметры и характеристики изделия, влияющие на безопасность, если они не входят в условное обозначение;
- дата изготовления (месяц и год).

Внешний вид товара (кабеля) с нанесенной на него маркировкой выглядит следующим образом:



Таким образом, непосредственно на сам товар нанесены: - индивидуализирующая часть фирменного наименования заявителя (изготовителя товара) - «СПЕЦКАБЕЛЬ» - заявленное обозначение «КСБ» и описательная к самому товару буквенно-цифровая часть «нг (А)-FRLS 3x2x0,80 ТУ16.К99-037-

2009», что соответствует требованиям ГОСТа 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Следует отметить, что в судебных актах, на которые ссылается заявитель, индивидуализирующая роль обозначения «КСБ» при маркировке кабельной продукции, производителем которой является заявитель, уже исследовалась.

Так, согласно вступившему в законную силу постановлению Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу № А41-79730/2017, материалами дела и судами первой и апелляционной инстанций установлено, что «... общество НПП «Спецкабель» осуществляет на территории Российской Федерации деятельность по разработке, производству и реализации серийных кабелей специальных конструкций. В 2009 году истец разработал и приступил к серийному производству интерфейсных кабелей (кабелей связи) серии «КСБ». Согласно техническим условиям № ТУ 16.К99-037-2009, введенным 29.07.2009, при обозначении кабелей в начале наименования марки указывается аббревиатура «КСБ», которая выбрана истцом для индивидуализации его продукции относительно других производителей кабельной продукции».

(см. с.10-11 данного постановления).

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что различительная способность буквосочетания «КСБ» в отношении товаров 09 класса МКТУ, в частности товаров «кабели электрические», уже была предметом рассмотрения в Роспатенте.

Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2020 по делу № СИП-290/2019 указано, что «...Роспатентом принято во внимание то, что вступившими в законную силу судебными актами установлено, что выпускаемая до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» была уникальной и **обозначение «КСБ» не использовалось иными производителями.** Исследовав представленные правообладателем спорного товарного знака материалы, Роспатент

пришел к выводу о длительном и интенсивном использовании обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» обозначения «КСБ» при маркировке кабелей начиная с 2009 года, а также о том, что в результате такого использования спорный товарный знак ассоциируется у потребителей с правообладателем.

Оценив данные доказательства, в том числе ГОСТ 15845-80, ТУ 16.К99-037-2009, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае **обозначение «КСБ» не указывает на характеристики маркируемых им товаров.** При этом суд первой инстанции также правомерно учел имеющиеся во вступивших в законную силу судебных актах по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015 и № А40-112942/16 выводы, согласно которым обозначение «КСБ» не связано ни с типом изделия, ни с его конструкцией, ни с материалами кабеля, не относится ни к одному отраслевому стандарту и носит нарицательный характер, связанный с обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», **указанное обозначение призвано индивидуализировать товары этого лица и выделить их среди аналогичных товаров других производителей».**

(см. с.18, 30 данного постановления).

Аналогичные выводы содержатся также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2020 по делу № СИП-291/2019.

Коллегия также приняла во внимание результаты социологического исследования, проведенного в ноябре 2018 года «Лабораторией социологической экспертизы» ФГБУН ФНИСЦ РАН, которые касаются приобретения различительной способности буквосочетания «КСБ», вне ассоциации с зарегистрированными комбинированными товарными знаками заявителя.

Согласно результатам этого исследования 54% потребителей считают, что тестируемое обозначение «КСБ» используется одной конкретной компанией, а 49% опрошенных отметили, что обозначение «КСБ» ассоциируется у них с компанией-производителем ООО НПП «Спецкабель».

Что касается обращения заинтересованного лица (ООО «СегментЭНЕРГО») о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, которое

было направлено в период проведения экспертизы заявленного обозначения, то изложенные в нем доводы также уже были предметом рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2020 по делу №СИП-734/2019, которым кассационная жалоба ООО «СегментЭНЕРГО» к ООО НПП «Спецкабель» о признании его действий по регистрации товарного знака по свидетельству №519438, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, была оставлена без удовлетворения, было также отмечено, что ООО НПП «Спецкабель» с 2009 года осуществляло хозяйственную деятельность по производству и введению в гражданский оборот кабельной продукции, маркируемой, в том числе, обозначением «КСБ». Как усматривается из судебных актов по делу № А41-79730/2017, а также из имеющихся в материалах дела судебных актов по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015, № А40-112942/2016, из процессуальных документов, исходящих от общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в рамках настоящего дела, **буквосочетание «КСБ» не связано ни с конструктивными особенностями кабеля, ни с его назначением, ни с материалами, из которого он изготавливается, не отражено в отраслевых стандартах, а призвано индивидуализировать кабели, выпускаемые обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ».**

(см. с.21, 29 данного постановления).

Коллегия также приняла во внимание, что решением Арбитражного суда Московской области от 11.01.2018 по делу №А41-79730/17, оставленном в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2019 года, действия ООО «СегментЭНЕРГО» по введению в гражданский оборот кабелей, содержащих в маркировке обозначение «КСБ», были признаны недобросовестной конкуренцией в части создания условий по смешению товаров производителей-конкурентов и введения в заблуждение потребителей.

Кроме того, заявителем представлено определение Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2020 года по делу № СИП-881/2018, согласно которому между сторонами спора, а именно - ООО «СегментЭНЕРГО» (Истец) и ООО НПП «Спецкабель» (Ответчик), утверждено мировое соглашение, в рамках которого Истец полностью отказывается от искового заявления по делу СИП-881/2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 в отношении всех товаров, перечисленных в названном свидетельстве.

В пункте 2 мирового соглашения указано, что «Во избежание введения в заблуждение потребителей продукции Ответчика относительно производителя продукции, характеристик продукции, свойств продукции, качеств продукции, назначения продукции, безопасности продукции, Истец обязуется при производстве, хранении, рекламе и реализации своей продукции не использовать в любой форме обозначения, используемые Ответчиком в аналогичных случаях своей хозяйственной деятельности и содержащие словесные элементы «КСБ» и/или «KSB», а также не использовать в названных случаях обозначения, сходные до степени смешения с названными обозначениями Ответчика».

В пункте 5 указано, что «Стороны признают, что использование одной Стороной в маркировке кабельной продукции обозначения, уже используемого другой Стороной в качестве средства индивидуализации своей продукции с предоставленной ему правовой охраной, либо без таковой, может ввести в заблуждение потребителей не только относительно производителя названной продукции, но также может ввести в заблуждение потребителей относительно свойств, назначения и, соответственно, безопасности названной продукции».

(см. с.8 - 10 Определения).

Представленный судебный акт свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и ООО «СегментЭНЕРГО» - лица, направившего обращение в период экспертизы заявленного обозначения.

Таким образом, совокупность представленных материалов позволяет сделать обоснованный вывод о том, что заявленное обозначение «КСБ» приобрело на территории Российской Федерации различительную способность в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели электрические» в качестве средства индивидуализации этих товаров.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что продукция, маркированная заявленным обозначением, относится к узкому перечню товаров производственно-технического назначения, предназначенных для специалистов, которым хорошо известны изготовители данной продукции.

Таким образом, с учетом представленных документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, обозначение «КСБ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели электрические».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2020, отменить решение Роспатента от 19.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719769.