

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.05.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО», г.Чехов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017728338, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**СЕГМЕНТКСБ**» по заявке №2017728338, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели коаксиальные; кабели электрические; кабели оптико-волоконные; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей».

Роспатентом 30.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Поскольку обозначения «КСБ» используется ООО НПП «Спецкабель» для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет-сайты <http://www.spcable.ru>, <http://spetskabel.ru/products/ksb>), регистрация заявленного обозначения на имя ООО «СегментЭНЕРГО» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарными знаками «» (свидетельство №588675 с приоритетом от

24.03.2015), «» (свидетельство №519438 с приоритетом от 06.02.2013), зарегистрированных на имя ООО НПП «Спецкабель», 121087, Москва, ул. Баркляя, 6, стр. 5, этаж 4, комн. 23К1.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, отметив при этом следующее:

- оспариваемое решение Роспатента не содержит доказательств того, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией ООО НПП «Спецкабель», в свою очередь заявитель является предприятием по производству кабельной продукции, которая производится согласно разработанным ТУ 3574-002-37572599-2016, имеет следующую маркировку: СегментКСБнг(А)-FRHF, СегментКСБКнг(А)- FRHF, СегментКСБнг(А)- FRHF, СегментКСБнг(А)- FRLS, сертифицирована и вводится в гражданский оборот на основании договоров №03-П/03 от 25.03.2016 и №409 от 29.12.2016;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №588675, №519438 по звуковому, графическому и смысловому критериям.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017728338 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «СегментЭНЕРГО»;
- Устав ООО «СегментЭНЕРГО»;
- Сертификат соответствия;
- Договоры производства и поставки продукции №03-П/03 от 25.03.2016 и №409 от 29.12.2016.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.07.2017) поступления заявки №2017728338 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «**СЕГМЕНТКСБ**» по заявке №2017728338 с приоритетом от 13.07.2017 является словесным, выполнено буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «кабели коаксиальные; кабели электрические; кабели оптико-волоконные; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей».

Анализ заявленного обозначения показал, что заявленное обозначение представляет собой соединение в одно целое двух элементов - слова «СЕГМЕНТ» и сочетания букв «КСБ», не связанных друг с другом по смыслу и воспринимающихся по отдельности друг от друга. При этом слово «СЕГМЕНТ» совпадает с первой частью фирменного наименования заявителя – ООО «СегментЭНЕРГО», а сочетание букв «КСБ» представляет собой обозначение, используемое иным лицом для маркировки кабельной продукции.

Так, согласно информации, размещенной на сайтах <http://www.spcable.ru>, <http://spetskabel.ru/products/ksb>, ООО НПП «Спецкабель» вводит в гражданский оборот однородную продукцию - огнестойкие кабели, сопровождаемые обозначением «КСБ».

При этом в материалах рассматриваемой заявки №2017728338 имеется обращение от ООО НПП «Спецкабель», в котором приводятся сведения о том, что это лицо использует обозначение «КСБ» в качестве средства индивидуализации кабелей. С указанными документами заявитель был ознакомлен в установленном порядке 21.08.2018.

При этом необходимо констатировать, что в рамках судебного разбирательства по делу №А41-79730/17, ответчиком по которому является заявитель, решением Арбитражного суда Московской области от 11.01.2018 было

установлено, что ООО НПП «Спецкабель» и ООО «СегментЭНЕРГО» производят однородную кабельную продукцию, маркируют ее одним и тем же обозначением «КСБ», при этом именно заявитель является нарушителем законных прав и интересов ООО НПП «Спецкабель» при маркировке своей продукции обозначением «КСБ», которое в силу длительного присутствия на рынке ассоциируется именно с продукцией этого лица. Действия ООО «СегментЭНЕРГО» по введению в гражданский оборот кабелей, содержащих в маркировке обозначение «КСБ», используемое ООО НПП «Спецкабель» в соответствии с требованиями ТУ 16.K99-037-2009 и ТУ 16.K99-040-2009, признаны судом недобросовестной конкуренцией в части создания условий по смешению товаров производителей-конкурентов и введения в заблуждение потребителей в результате такого смешения, в том числе в отношении их производителя. Вышеуказанные выводы Десятый Арбитражный апелляционный суд своим Постановлением от 07.05.2019 поддержал и оставил решение Арбитражного суда Московской области от 11.01.2018 в этой части в силе. При этом Десятый Арбитражный апелляционный суд исследовал опрос общественного мнения, подготовленный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, согласно которому значительная часть опрошенных (44%) респондентов полагают, что кабели ООО «СегментЭНЕРГО» и ООО НПП «Спецкабель» с маркировкой «КСБ» выпускаются одним лицом, что не соответствует действительности.

Таким образом, с учетом вышеприведенных документов у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения со спорным элементом «КСБ» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Что касается приведенного в решении Роспатента довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у ООО НПП «Спецкабель» исключительного права на товарные знаки



» по свидетельству №588675 и «» по свидетельству №519438, то необходимо отметить следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №588675 с приоритетом от 24.03.2015 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее три параллельных линии разной длины и вытянутый по горизонтали прямоугольник оранжевого цвета, внутри которого расположены заглавные буквы русского алфавита «К» и «Б», выполненные черным цветом. Между указанными буквами расположен изобразительный элемент в виде круга черного и светло-оранжевого цвета, внутри которого помещено стилизованное изображение латинской буквы «S» с двумя светло-оранжевыми кружочками. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; проводники электрические; соединения линейные [электричество]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №519438 с приоритетом от 06.02.2013 является комбинированным, содержит в своем составе вытянутый по горизонтали прямоугольник, разделенный на две части. В верхней части обозначения расположен элемент «КСБ», выполненный буквами русского алфавита на фоне оранжевого цвета, в нижней части обозначения на фоне горизонтальных полос светло-голубого цвета размещен элемент «KSB», выполненный буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для

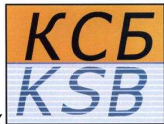
товаров 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; проводники электрические; соединения линейные [электричество]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащищенные [электричество]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка».

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то необходимо указать следующее.

Перечень заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №588675, №519438 включает однородные товары 09 класса МКТУ, относящиеся к кабельной продукции. Однородность сопоставляемых товаров является очевидной и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения

« СЕГМЕНТКСБ » и противопоставленных товарных знаков «  »,

 » показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто

нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение включает в свой состав не связанные друг с другом семантически и лексически элементы «СЕМГМЕНТ» и «КСБ», при этом «КСБ» представляет собой средство индивидуализации правообладателя противопоставленных товарных знаков – ООО НПП «Спецкабель», и акцентирует на себе внимание потребителя.

Противопоставленные товарные знаки «» и «» также содержат в своем составе буквосочетание «КСБ» / «KSB», которое является их основным индивидуализирующим элементом.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке «» расположенный между буквами «К» и «Б» элемент «», хоть и выполнен в оригинальной графике (в виде круга черно-оранжевого цвета), тем не менее, может быть воспринят потребителем как русская буквы «С» [эс].

Замена одной из букв в составе товарных знаков близким к начертанию к этой букве рисунком, является известным графическим приемом, знакомым российскому потребителю (см. например, товарные знаки «» по свидетельству


№341662, « П Р О М » по свидетельству №120510 и пр.).

Так, включенный в состав товарного знака по свидетельству №588675 графический элемент «», представляющий собой стилизованное изображение круга, может ассоциироваться с буквой «С» за счет выделения части этого круга черным цветом, поскольку это изображение имеет наиболее близкую к начертанию данной буквы форму. Кроме того, противопоставленный товарный знак может быть воспринят потребителем как содержащий загадку (ребус), где русская буква «С» дублируется латинской буквы «S», при этом русская и латинская буквы создают

одинаковый звук [эс], в силу чего буквенная часть противопоставленного товарного

знака «  » произносятся как [ка-эс-бэ], т.е. аналогично буквенной части «КСБ» ([ка-эс-бэ]) в заявленном обозначении.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся графических отличиях сравниваемых обозначениях, однако полагает, что в целом они существенно не влияют на восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в силу акцентирования внимания потребителя на совпадающем одинаковом буквенном сочетании «КСБ» / «KSB».

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №519438 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу №СИП-881/2018. В этой связи указанный товарный знак более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №588675 является действующей.

Таким образом, наличие сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №588675 и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены эти сравниваемые обозначения, обуславливает вывод об их сходстве до степени их смешения в целом в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации

товарного знака по заявке №2017728338 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2019.