

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 15.01.2024, 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 № 2022707587, при этом установила следующее.

Обозначение « **Pro★Спецкабель** » по заявке №2022707587 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя 09.02.2022 в отношении товаров 09, 16, 20, 22, 24, 25 и услуг 35, 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, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Решение Роспатента от 26.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707587 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «PRO» - общепринятое сокращение слова «PROFESSIONAL» - (англ.) «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» - удовлетворяющий требованиям данной профессии, области деятельности, и «СПЕЦКАБЕЛЬ» (где «СПЕЦ» - общепринятое сокращение от «специальный», «специализированный»; «КАБЕЛЬ» - электрический, один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100987>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1865/КАБЕЛЬ>, <http://www.sokr.ru/%81%D0%BF%D0%B5%D1%86/>) являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку указывают на вид услуг. Поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 35 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Экспертиза также обратила внимание заявителя на то, что подход в оценке охраноспособности словесных элементов «PRO» и «спецкабель» соответствует сложившейся практике в отношении обозначений, имеющих подобное смысловое значение, например, в товарных знаках № 750059, 837868, 816541, 327966, 895086, 922184, 820246, 780051, 833421, 936868 слова «PRO» и «спецкабель» включены как неохраняемые элементы.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются доказательствами различительной способности, поскольку не содержат фактических сведений о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах

реализации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.01.2024 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое несогласие с принятым решением Роспатента и приводит следующие доводы в защиту своей позиции.

Заявитель подчеркивает, что оценка обозначения должна производиться исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, и в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию, указывая, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из двух элементов: словесного элемента «ProСпецкабель» и изобразительного элемента в виде пятиконечной звезды, размещенного в просвете буквы «О».

В отношении словесного элемента «ProСпецкабель» заявитель отмечает, что в соответствии с нормами лингвистики, он является сложным словом, состоящим из нескольких частей: «Pro», «Спец» и «кабель», при этом на целостность словесного элемента «ProСпецкабель» указывает также единый стиль шрифта букв, используемых в обозначении, как латиницы так и кириллицы.

В возражении многократно подчеркивается, что словесный элемент «ProСпецкабель» является сложным словом, обладающим собственным семантическим значением, которое воспринимается потребителем как единое, целое словесное обозначение, выполненное оригинальным образом, которое следует воспринимать не выделяя и не отделяя ни одну из частей словесного элемента, как отдельный элемент.

Вместе с тем, заявитель допускает, что потребитель при восприятии заявленного обозначения может путать латинские буквы «Р» (Пэ), «Г» (эр) с буквами русского алфавита «Р» (Эр), «Г» (гэ). По этой причине при наличии в обозначении существенного количества букв кириллицы («Спецкабель») потребитель может ошибочно посчитать, что все буквы относятся к кириллице. В результате для потребителя заявленное обозначение будет иметь иную фонетику и семантику - «Р-Г-О-С-П-Е-Ц-К-А-Б-Е-ЛЬ», а не «П-Р-О-С-П-Е-Ц-К-А-Б-Е-ЛЬ». Указанный недостаток устраняется путем выделения частей «Pro» и «Спецкабель» у словесного элемента «ProСпецкабель» с помощью разного цвета шрифта (бордового и черного), прописной буквы «С», а также изобразительного элемента, что облегчает правильное фонетическое и смысловое восприятие потребителем обозначения при одновременном восприятии его, как обозначения с единственным словесным элементом «ProСпецкабель».

Заявитель полагает, что современный российский потребитель, используя свой жизненный опыт, может воспринимать словесную часть «Pro» словесного элемента «ProСпецкабель» различным образом: как обозначение, используемое в маркировке товаров того или иного производителя для их выделения среди аналогичных товаров этого же производителя, а также в качестве указания на наличие у такого товара неких неопределенных потребительских свойств, отличных от свойств аналогичного товара этого же производителя, реализуемого без обозначения «Pro»; как обозначение, связанное с источником информации компетентного лица; как элемент средства индивидуализации различных хозяйствующих субъектов; как элемент названия проектов, осуществляемых в разных сферах деятельности человека; как транслитерацию слова «Про» с соответствующим толкованием словесной части «Pro» (о ком-, чём-либо, относительно, насчёт кого-, чего-либо, для, ради, в предназначение для кого-, чего-либо, являющийся сторонником, действующий в интересах кого-, чего-либо, заместитель, исполняющий обязанности, замещающий).

По мнению заявителя, приведенные обстоятельства доказывают, что потребители заявленных товаров и услуг не могут воспринимать словесную часть «Pro» заявленного

обозначения как общепринятое сокращение слова «PROFESSIONAL» - (англ.) «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ».

Учитывая тот факт, что сложное слово «ProСпецкабель» ранее не употреблялось в открытых источниках информации никем, кроме как заявителем, что подтверждается решением Роспатента от 26.09.2023, можно утверждать о фантазийности слова «ProСпецкабель» в отношении указанных в заявке товаров и услуг.

Заявитель не согласен с представлением экспертизой сложного слова «Спецкабель» в виде двух отдельных самостоятельных элементов «Спец» и «Кабель», поскольку оба приведенных слова значимы и влияют на семантическое значение словесного элемента «Спецкабель».

Заявитель обращает внимание на то, что в решении экспертизы от 26.09.2023 приведены только два примера использования слова «СПЕЦ», в качестве сокращенной формы - «специальный» и «специализированный», не приводя при этом семантических значений этих слов, в то время как в представленных ссылках указано несколько значений для словесного сокращения «СПЕЦ»: «специализированный», «специфический», «специалист», «специальный». Указанные слова имеют отличное друг от друга семантическое значение, которое влияет на семантическое значение словесного элемента «Спецкабель».

Таким образом, по мнению заявителя, семантическое значение словесной части «СПЕЦ» словесной части «Спецкабель» заявленного обозначения должным образом не установлено.

Заявитель также полагает, что должным образом не установлено семантическое значение словесной части «КАБЕЛЬ», которое, по его мнению, не может характеризовать товар, ввиду своей неопределенности в отношении свойств, конструкции и назначения товара, в доказательство чего ссылается на отсутствие в МКТУ такой формулировки товара, поскольку 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 кабельных изделий наименования «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 электропечей», «Кабели дальней связи», «Кабели подводные», «Кабели монтажные», «Кабели судовые» и т.д.

Заявитель полагает, что приведенные данные и положения нормативных документов свидетельствуют о том, что слово «КАБЕЛЬ» не может являться видовым или даже родовым понятием, так как используется в наименовании товаров разной конструкции, свойств и назначения. Без дополнительной информации потребитель не может определить назначение товара, обозначенного словом «КАБЕЛЬ», его свойства и конструкцию.

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 его семантическое значение, причем, поскольку по своей лингвистической природе слово «Спецкабель» не имеет определенного семантического значения, потребители не используют слово «Спецкабель» в качестве имени нарицательного в отношении кабельной продукции.

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, что было отмечено в постановлениях 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.

В возражении подчеркивается, что решение Роспатента от 26.09.2023 было принято с нарушением положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а также указаний Суда по интеллектуальным правам, при этом оценка обозначения на соответствие требованиям указанным нормам не производилась экспертизой на основании оценки восприятия заявленного обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана, при этом сама оценка заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг на соответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса является противоречивой и неопределенной, что свидетельствует о нарушении принципа защиты законных ожиданий.

Заявитель также обращает внимание на то, что при оценке заявленного обозначения «ProСпецкабель» проигнорирован изобразительный элемент заявленного обозначения в виде пятиконечной звезды, расположенной во внутрибуквенном просвете буквы «О», поскольку не указана его значимость для общего восприятия потребителем заявленного обозначения, что также подтверждает отсутствие должного рассмотрения заявленного обозначения со стороны экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и предоставить правовую охрану обозначению по заявке №2022707587 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- статья с сайта «Роскачество» «ВЫБИРАЕМ СМАРТФОН: ВЕРСИЯ PRO И LITE»;

- статья с интернет-ресурса «Интернет журнал о полезном и не только» «Что такое Pro версия и чем она отличается»;

- информация о товарах «Твердотельный флеш-накопитель SanDisk Extreme PRO® с интерфейсом USB 3.2», «Рубашки Level Pro», федеральный журнал «PRO безопасность».

На заседании коллегии, которое состоялось 28.02.2024, заявитель в дополнение к возражению представил свою позицию относительно отсутствия смыслового значения в словах «Спецкабель» и «ProСпецкабель», еще раз подчеркивая, что решение Роспатента от 26.09.2023 было принято без установления смыслового значения словесной части «Спецкабель» и словесного элемента «ProСпецкабель», являющегося единственным словесным элементом заявленного обозначения, в подтверждение чего вновь сослался на в отраслевой стандарт ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения», в котором не предусмотрено использование терминов «Спецкабель», или «Специальный кабель», или «Кабель специального назначения».

В дополнение к материалам возражения приложен перечень стандартов на кабельные изделия (выборка) и выписка из ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 24.04.2024 удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707587.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с иском заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд).

Решением Суда от 14 февраля 2025 года по делу № СИП-836/2024, оставленным в силе Постановлением от 09 июля 2025 года по делу № СИП-836/2024, решение Роспатента от 26 апреля 2024 года, принятое по результатам рассмотрения возражения от 15 января 2024 года на решение об отказе в государственной регистрации товарного

знака по заявке № 2022707587 в части отказа в государственной регистрации заявленных товаров и услуг признано недействительным как не соответствующее положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО НПП «Спецкабель» от 15 января 2024 года с учетом решения суда.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 15.01.2024 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражение ООО НПП «Спецкабель» от 15 января 2024 года на решение Роспатента от 26 сентября 2023 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2022707587 рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам.

С учетом принятого судебного акта по делу №СИП-836/2024 заявитель уточняет возражение от 15.01.2024 следующим образом.

При оценке заявленного обозначения Роспатентом не было учтено, что словесная часть «Спецкабель» является сложным словом, то есть основной структурно-семантической единицей языка. Оценка заявленного обозначения произведена без должного учета семантического значения словесной части «Спецкабель», которое было изложено в решении от 26.04.2024. Суд согласился, что средний российский потребитель ассоциативно связывает обозначение «Спецкабель» со специальным кабелем (кабелем специального назначения). При этом в решении от 26.04.2024 со ссылкой на интернет-ресурс <https://www.sciencedebate2008.com/kabelspeczialnvi/?ysclid=lrp9kv86o2962972534> (далее Интернет-источник) приведена следующая информация:

«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».

Заявитель считает, что при повторном рассмотрении возражения с учетом решения Суда при оценке заявленного обозначения следует исходить из того же семантического значения словосочетания «кабели специального назначения», которое было получено Роспатентом при рассмотрении возражения и изложено в решении от 26.04.2024 и в решении Суда, то есть на основании информации Интернет-источника. По мнению заявителя при оценке заявленного обозначения нужно исходить из того, что словесная часть «Спецкабель» ассоциируется в сознании потребителя не с каким-либо физическим объектом, изделием, товаром, а с пространственной областью, местом, где невозможно применение изделий с наименованием «стандартные проводники» в результате наличия в этой области неблагоприятных условий для названных изделий (высокие или низкие температуры, агрессивные соединения, механические нагрузки, радиоактивное излучение, вибрация).

Обстоятельства, установленные Роспатентом в ходе экспертизы и рассмотрения возражений по заявке №2022707588 и заявке №2022707587, не допускают позиционирования слова «кабель», а тем более слова «Спецкабель» в качестве товарной единицы, обладающей определенными свойствами и характеристиками. Слово «кабель» является наименованием целой категории товаров, в том числе неоднородных товаров, имеющих различные свойства, характеристики и назначение. Приведенное не позволяет позиционировать слово «кабель» в качестве товарной единицы, обладающей определенными свойствами и характеристиками. Ссылаясь на приведенную методологию, Суд указал на ошибочность вывода Роспатента об описательности заявленного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ (демонстрация

товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) и услуг 41-го класса МКТУ (видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; передача ноу-хау [обучение]; производство фильмов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных).

В решении Суда отмечено, что пунктом 3(1) статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Заявитель считает, что отказ в регистрации обозначения по заявке № 2022707587 в отношении товаров 16 класса МКТУ по основаниям, изложенным в решении от 26.04.2024, осуществлен в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В решении от 26.04.2024 отмечено, что для товаров 16 класса МКТУ «газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; продукция печатная» заявленное обозначение носит описательный характер, прямо указывая на содержание печатных изданий, связанное с таким товаром как «спецкабели» (специальные кабели, кабели специального назначения). Вместе с тем, приведенная оценка противоречит установленным Роспатентом обстоятельствам и правовым нормам, относящимся к установлению описательности того или иного обозначения. Заявленные товары 16 класса МКТУ «газеты; журналы [издания периодические];

издания периодические; издания печатные; продукция печатная» являются одним из видов товаров-носителей информации. Информация на этих носителях размещается на бумажных листах. К заявленным товарам-носителям информации относятся также товары 09 класса МКТУ «бирки для товаров электронные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; флэш-накопители USB», 20 класса МКТУ «вывески деревянные или пластиковые», 24 класса МКТУ «вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые».

Заявитель обращает внимание Роспатента на то, что наименования заявленных товаров 16 класса МКТУ приведены в общем виде без указания их целевого назначения, например, «спортивный журнал», «школьная газета», «журнал для рыболовов» и т.п. По этой причине позиционирование Роспатентом заявленного обозначения в качестве указания потребителю на содержание информации, размещенной на товарах 16 класса МКТУ, является неправомерным расширительным толкованием назначения заявленных товаров 16 класса МКТУ. Заявитель также обращает внимание Роспатента на то, что наименования заявленных товаров 16 класса никак не связаны с содержанием размещаемой информации на этих товарах. По этой причине содержание размещаемой информации на товарах может быть любым, в том числе не связанным со словом «Спецкабель». Для получения знания о содержании информации, размещенной на заявленных товарах, потребитель должен прежде ознакомиться с этой информацией. Заявитель обращает внимание на то, что заявленные товары 16 класса МКТУ никак не связаны со словом «Спецкабель», что указывает на отсутствие каких-либо ограничений для других производителей названных товаров при регистрации заявленного обозначения в отношении названных товаров 16 класса МКТУ.

Дополнительно заявитель обращает внимание Роспатента на то, что примененная Роспатентом в решении от 26.04.2024 методология была использована только в отношении товаров 16 класса МКТУ. Роспатент не смог привести причины, по которым в отношении других вышеуказанных товаров-носителей информации им была

применена другая методология, которая обусловила иные правовые основания отказа в регистрации заявленного обозначения. Кроме того, согласно решению от 26.04.2024 в оценке заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ словесная часть «Спецкабель» позиционируется, как товар, что противоречит установленным Роспатентом обстоятельствам. Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», товар - это объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Таким образом, товар - это объект, имеющий определенную, известную для потребителя ценность, обуславливающую его продажу, обмен или иное введение в оборот. Вместе с тем, Роспатент установил, что понятие «кабель», а тем более «Спецкабель» являются понятиями категорий товаров, в том числе разнородных товаров, имеющих разные потребительские свойства и назначение. По этой причине потребитель не может по слову «кабель» и тем более «Спецкабель» определить, какими потребительскими свойствами обладает изделие в наименовании, которого используется слово «кабель» или «Спецкабель». Приведенное доказывает несостоятельность позиционирования Роспатентом словесной части «Спецкабель» в качестве определенного товара при оценке заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного и учитывая положения Правил ППС, заявитель просит Федеральную службу по интеллектуальной собственности: признать обозначение по заявке № 2022707587 в отношении товаров 09 класса МКТУ (бирки для товаров электронные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; файлы изображений загружаемые; флэш-накопители USB), 20 класса МКТУ (вывески деревянные или пластиковые), 22 класса МКТУ (мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные), 24 класса МКТУ (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые), 25 класса МКТУ (банданы

[платки]; блузы; галстуки; жилеты; кепки [головные уборы]; куртки [одежда]; рубашки; футболки) соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также признать обозначение по заявке № 2022707587 в отношении товаров 16 класса МКТУ (газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; продукция печатная), и услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), 41 класса МКТУ (видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; передача ноу-хау [обучение]; производство фильмов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных) соответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и предоставить обозначению по заявке № 2022707587 правовую охрану в отношении названных товаров и услуг.

Приложения:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2025 по делу № СИП-836/2024.
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2025 по делу № СИП-434/2024.
3. Решение Роспатента от 30.06.2023 по заявке № 2022707588.
4. Решение Роспатента от 29.01.2024 по заявке № 2022707588
5. Распечатка веб-страницы Интернет-источника «Кабель специальный – Science Debate».

6. Аудиозапись судебного заседания от 14.01.2025 по делу № СИП-434/2024 на цифровом носителе.

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

С учетом даты (09.02.2022) поступления заявки №2022707587 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, подпункта 3 пункта 1 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 подпунктом 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.

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.

Как указано в описании к заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение « **Pro★Спецкабель** », включающее словесный элемент «ProСпецкабель», в котором внутрибуквенный просвет буквы «о» изображен в виде пятиконечной звезды белого цвета, первые три буквы выполнены бордовым цветом в латинице, а последующие буквы выполнены черным цветом в кириллице. Буквы «Р» и «С» выполнены заглавными.

Правовая охрана заявленного обозначения согласно представленному уточнению испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - бирки для товаров электронные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; файлы изображений загружаемые; флэш-накопители USB.

16 класса МКТУ - газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; продукция печатная.

20 класса МКТУ - вывески деревянные или пластиковые.

22 класса МКТУ - мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные.

24 класса МКТУ - вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые.

25 класса МКТУ - банданы [платки]; блузы; галстуки; жилеты; кепки [головные уборы]; куртки [одежда]; рубашки; футболки.

35 класса МКТУ - демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение

продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

41 класса МКТУ - видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; передача ноу-хау [обучение]; производство фильмов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент представляет собой сложное слово, состоящее из нескольких частей: «Pro», «спец», «кабель», что не только не оспаривается, но подтверждается заявителем в возражении.

Вместе с тем, визуальное выделение в словесном элементе заявленного обозначения двух частей «Pro-» и «-Спецкабель» с помощью использования букв разного цвета и алфавита (латинский и русский) явным образом противоречит утверждению заявителя о целостности словесного элемента «ProСпецкабель» как единого слова, носящего фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам.

Таким образом, представляется обоснованным выделение в заявленном обозначении частей «Pro» и «Спецкабель», а также их анализ с точки зрения соответствия требованиям положений пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, при этом доминирующим элементом в составе заявленного обозначения является именно слово «Спецкабель», выделенное визуально, контрастным черным цветом на белом фоне и занимающее большую площадь по сравнению с начальной частью «Pro», что также установлено решением суда по делу №СИП-836/2024.

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 выше, 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».

Так, Большой толковый словарь русского языка дает следующие примеры использования сокращения «СПЕЦ» как первой части сложных слов, которое вносит значение: специальный, специального назначения: спецгент, спецбригада, спецвойска, спецоперация, спецдорога, спецотчисления, спецпремия, спецраспределитель, спецстроительство, спецфонд, спецхалат, спеццех и т.д.

(<https://gramota.ru/poisk?query=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86&mode=slovari&ysclid=luyd305gn210383206>).

Вторая часть слова «кабель» представляет собой лексическую единицу русского языка, закрепленную в толковых словарях:

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>).

Ка́бель (голл. kabel – канат, трос), один или более изолированных проводников (токопроводящих жил), заключённых в защитную (обычно герметичную) оболочку. Кабели предназначены для передачи электрической энергии или информационных сигналов; могут прокладываться в земле, воздушной среде, под водой. (источник - Большой Энциклопедический словарь).

Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. sarulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому. Для передачи сигналов в длинных пневматических линиях используют кабель пневматический. Исторически кабелем называли сплетенный из проволоки канат. Для обозначения телеграфных, телефонных и силовых кабелей использовали термин кабель электрический. Кабели наряду с проводами относятся к кабельным изделиям. Особенностью кабельных изделий, отличающих их от других изделий для передачи электрической энергии и электрических сигналов, является гибкость. Кабели отличаются от проводов тем, что могут быть предназначены для прокладки под водой и в земле (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель>).

Бытовые приборы, электроинструменты, промышленное оборудование, осветительная техника — это и многое другое требует применения кабельной продукции для подключения к источнику питания или передачи сигнала.

Таким образом, несмотря на отсутствие слова «спецкабель» в лексических словарях русского языка семантика этого слова, образованного по правилам словообразования (специальный кабель или кабель специального назначения), очевидна для потребителя заявленных товаров и услуг с учетом наличия у них жизненного опыта и здравомыслия.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что слово «спецкабель», образованное простым слитным написанием слов, каждое из которых имеет значение, несет в себе смысловое значение как специальный кабель или кабель специального

назначения и именно в таком значении воспринимается адресной группой потребителей.

При этом в судебном акте по делу №СИП-836/2024 указано, что 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 (русские потребители товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака), очевидно воспринимается их смысл, в том числе, у слов, образованных по правилам словообразования.

В связи с указанным Суд соглашается с семантическим значением заявленного обозначения, определенным административным органом, полагая, что средний русский потребитель ассоциирует его именно со специальным кабелем (кабелем специального назначения). Вопреки доводу заявителя в оспариваемом решении установлено семантическое значение словесных элементов «Pro» и «Спецкабель». При этом следует отметить, что сам заявитель, опровергая смысловое значение заявленного им обозначения, свой вариант не приводит.

Что касается части словесного элемента «Pro», то коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно многозначности этого элемента, который может восприниматься не только как общепринятое сокращение от слова «Professional», но также в значении о ком-, чём-либо, относительно, насчёт кого-, чего-либо, для, ради, в предназначение для кого-, чего-либо. Соответственно, в сочетании со словом «Спецкабель», данная часть может восприниматься потребителем не только как характеристика специального кабеля, но и как указание на то, что товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержат информацию, связанную со спецкабелем (про спецкабель).

Вместе с тем, коллегия учитывает то обстоятельство, что одно и то же обозначение в отношении одних товаров и услуг может 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.

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

В отношении части заявленных товаров и услуг, а именно товаров 09 класса МКТУ (бирки для товаров электронные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; файлы изображений загружаемые; флэш-накопители USB), 20 класса МКТУ (вывески деревянные или пластиковые), 22 класса МКТУ (мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные), 24 класса МКТУ (вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые), 25 класса МКТУ (банданы [платки]; блузы; галстуки; жилеты; кепки [головные уборы]; куртки [одежда]; рубашки; футболки), услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), 41 класса МКТУ (видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; заявленное обозначение носит фантазийный характер, поскольку в отношении приведенных товаров и услуг отсутствует прямое указание на товар (спецкабель) и связанные с ним услуги, что требует дополнительных рассуждений и домысливания. Отсутствует также вероятность

возникновения у потребителя ложных ассоциаций относительно товаров/услуг, поскольку ассоциации, возникающие у потребителя относительно этих товаров и услуг, не обладают признаками правдоподобности.

Следовательно, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Вместе с тем коллегия отмечает, что для товаров 16 класса МКТУ «газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; продукция печатная» обозначение **ProСпецкабель** носит описательный характер, прямо указывая на содержание печатных изданий, связанное со спецкабелем (кабелем специального назначения), что обусловлено следующими обстоятельствами.

Часть «Pro» заявленного обозначения в сочетании со словом «Спецкабель» однозначно воспринимается с учетом их семантики, а также фонетически как указание на то, что товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержат информацию, касающуюся спецкабеля (про спецкабель, о спецкабеле). При этом коллегия считает необходимым обратить внимание заявителя на то, что печатная продукция, представляющая собой газеты, журналы, книги, содержат на своей обложке название, которое позволяет потребителю отличать одно издание от другого, то есть идентифицировать товар. В рассматриваемом случае указание на обложке печатного издания заявленного обозначения прямо отсылает потребителя к тематике (содержанию) издания, посвященной кабелям специального назначения, что не позволяет потребителю отличать печатную продукцию одинакового содержания разных производителей.

В отношении таких услуг 41 класса МКТУ как «написание теле- и киносценариев; организация и проведение конференций; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; производство фильмов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных» коллегия также пришла к выводу об описательном характере заявленного обозначения,

поскольку для приведенных услуг обозначение однозначно, без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимается как указание на тему конференций, форумов, семинаров, а также сценариев и фильмов (про спецкабель, про кабель специального назначения).

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, на которое было указано коллегией в решении Роспатента от 26.04.2024, то заявитель был ознакомлен с этим основанием для отказа в регистрации товарного знака, о чем свидетельствуют приведенные им доводы в уточнении к возражению, которые коллегия проанализировала и сочла неубедительными.

В частности, в уточнении к возражению приведен довод о том, что заявленные товары 16 класса МКТУ являются одним из видов товаров-носителей информации, информация на которых размещается на бумажных листах. К заявленным товарам-носителям информации относятся также товары 09 класса МКТУ «бирки для товаров электронные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; носители информации оптические; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; флэш-накопители USB», 20 класса МКТУ «вывески деревянные или пластиковые», 24 класса МКТУ «вымпелы текстильные или пластиковые; флаги текстильные или пластиковые».

Относительно этого довода коллегия отмечает, что указанные товары 09, 20 и 24 классов МКТУ сами по себе как товар не несут никакой информации, в то время как печатное издание, например, журнал или газета является источником записанной информации, что существенным образом отличает эти виды товаров и не позволяет применять к ним единообразный подход.

Таким образом, в результате анализа заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства коллегия установила, что в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ и части испрашиваемых услуг 41 класса

МКТУ заявленное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707587.