

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 27.07.2012, поданное ООО «Донкабель», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445351, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2010731369 с приоритетом от 30.09.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.2011 за №445351 на имя ООО «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №445351 представляет собой словесное обозначение «КВВЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445351, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (ООО «Донкабель»), является российским производителем кабельной продукции. Кабельный завод «Донкабель» был организован в 1994 году, имеет производственные и складские помещения, располагает испытательной базой. Продукция кабельного завода «Донкабель»

реализовывалась в различных регионах Российской Федерации. Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия;

- ООО «Донкабель» является производителем следующей кабельной продукции: кабели монтажные, кабели силовые, кабели контрольные, провода для воздушных линий, провода установочные. Кроме того, ООО «Донкабель» намерено производить и вводить в гражданский оборот кабельную продукцию с использованием обозначения марки кабеля КВВЭ;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а регистрация товарного знака «КВВЭ» по свидетельству на товарный знак № 445351 препятствует коммерческой деятельности ООО «Донкабель» и, следовательно, компания ООО «Донкабель» является заинтересованным лицом;

- товарный знак по свидетельству №445351 представляет сочетание заглавных букв русского алфавита «К», «В», «В», «Э», выполненных стандартным шрифтом без какого-либо характерного графического исполнения;

- согласно нормативным документам кабельная продукция подлежит обязательной маркировке, позволяющей ее идентифицировать. При этом согласно п.6 ГОСТ 15845-80 под маркой кабельного изделия понимается условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающего его назначение, основные и дополнительные конструктивные признаки. В соответствии с п.4.7 ГОСТ 18620-86 маркировочные данные могут быть обозначены посредством цветовых, буквенно-цифровых или иных кодов, символов, если это установлено в конструкторской документации или стандартах, технических условиях на изделия конкретных типов;

- на сайтах компании ЗАО «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» и ОАО «Экспокабель» содержится информация, согласно которой обозначение КВВЭ является маркой кабеля и изготавливается в соответствии с ТУ 16.К46-017-2003, с ТУ 3581-014-76960731-2008;

- используемая в ТУ 16.К46-017-2003 и ТУ 3581-014-76960731-2008 маркировка кабелей произведена по аналогии с маркировкой, используемой в более ранних

нормативных документах, например, в ГОСТ 1508-78, где, в том числе, приведены обозначения марок кабеля: КВВГ, КВВГЭ;

- таким образом, КВВЭ представляет собой буквенное обозначение марки кабеля, сформированное в соответствии с нормативными документами и существующей практикой, и, соответственно, указывающее на его вид (тип кабельного изделия), назначение, состав элементов и материал изоляции и оболочки, в связи с чем указанное обозначение носит описательный характер, не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака;

- по этой причине для других товаров 09 класса МКТУ: жилы идентификационные для электрических проводов; линии магистральные электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка обозначение «КВВЭ» является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445351 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка с веб-сайта компании ООО «Донкабель» – [1];
- распечатка из реестра зарегистрированных товарных знаков, касающаяся регистрации товарного знака №445351 – [2];
- копия ГОСТ 15845-80 – [3];
- копия ГОСТ 18690-82 – [4];
- копия ГОСТ 18620-86 – [5];
- распечатка с веб-сайта http://ssmko.ru/iskro_i_vzryvobezopasny – [6];
- распечатка с веб-сайта <http://www.expocable.ru/production/montazh.php> – [7];
- копия ТУ 3581-010-76960731-2008 – [8];

- копия ТУ16.К46-017-2003 – [9];

- копия ГОСТ 1508-78 – [10];

Также лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены материалы, доказывающие его заинтересованность:

- копия буклета ООО «Донкабель» – [11];

- копии сертификатов соответствия на кабельную продукцию, в том числе на кабель марки КВВЭ – [12];

- копия ТУ 3581-014-76960731-2008 – [13],

а также пояснения к возражению, основанные на общедоступных словарно-справочных изданиях без изменения мотивов возражения:

- распечатки с сайтов <http://premiumelectro.ucoz.ru>, <http://electro-city.net>, <http://www.kabeltd.com>, содержащие пояснения по расшифровке марки кабеля – [14];

- копия ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные» – [15];

- распечатка с сайта ООО «Кабель» <http://cable.ru>, содержащая сведения о кабеле КВВЭ – [16].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 27.07.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- не доказана заинтересованность лица, подавшего возражение;

- в настоящее время требования ГОСТ не являются обязательными;

- ни один нормативный документ не содержал и не содержит указание на маркировку КВВЭ;

- слово КВВЭ не относится к разряду лексических единиц, характерных для конкретных областей науки и техники и, следовательно, воспринимается как фантазийное;

- для того чтобы утверждать, является ли зарегистрированное обозначение КВВЭ описательным или нет, потребителям необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации. Каждая буква, входящая в состав слова КВВЭ, способна воспроизводить различные термины, относящиеся к электротехнике;

- кроме того, правообладатель отмечает, что на его имя зарегистрирован товарный знак «КВЭВ» по свидетельству №437835.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №445351.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения, внесенные в Государственный реестр юридических лиц, касающиеся ООО «Кабельный завод «Донкабель» – [17];
- копия ГОСТ Р МЭК 227-7-98 – [18];
- копия ГОСТ Р 52372-2005 – [19];
- распечатка с сайта ФИПС – [20].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета заявки (30.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №445351 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в

частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «Донкабель», являющегося производителем кабельной продукции различного назначения. Из

представленных документов усматривается, что ООО «Донкабель» намерено производить и вводить в гражданский оборот кабельную продукцию, содержащую буквенное обозначение марки кабеля КВВЭ, в соответствии с нормативными документами.

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав), в связи с чем усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №445351 представляет собой словесное обозначение «КВВЭ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ на соответствии требованиям подпунктам 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса оспариваемого товарного знака показал следующее.

Представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем ГОСТы содержат общие правила маркировки кабелей, согласно которым каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. При этом состав варьируется в зависимости от конкретных характеристик. 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.

Все буквенные маркировки начинаются от жилы (от центра конструкции к внешней оболочке).

- первая буква в марке кабеля. Если первая буква А, то это указывает на то, что токопроводящая жила выполнена из алюминия. Если буква А отсутствует, то материал токопроводящей жилы – медь;

- вторая буква – обозначает материал изоляции;

- третья буква – материал оболочки;

- четвертая буква – форма кабеля. Круглые (без обозначения), плоские обозначаются буквой П.

В обозначении марки кабеля, имеющего экран, добавляют букву Э.

Например, условное обозначение кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке – КВВ.

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии буквосочетания «КВВЭ» в целом как марки кабеля, имеющего следующие технические параметры: кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с экраном.

Следовательно, товарный знак «КВВЭ» применительно к товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические» носит описательный характер, указывая на вид и свойства продукции (конструкционные особенности), в отношении других товаров 09 класса МКТУ, не отвечающих данному требованию, способен вести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Следует также отметить, что материалы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, свидетельствуют о том, что обозначение «КВВЭ» использовалось в качестве определенного вида кабельной продукции до даты (30.09.2010) подачи заявки. Указанное свидетельствует, что обозначения, описательные по существу, должны быть «свободными» для использования всеми производителями данной продукции.

В Палату по патентным спорам 03.10.2012 представителем правообладателя было представлено особое мнение, одним из доводов которого является то, что согласно

информации, полученной из электронного ЕГРЮЛ – [17], ООО «Донкабель» в качестве юридического лица не зарегистрирован.

Относительно указанного довода следует отметить следующее. Представленный документ [17] содержит информацию о предприятии ООО «Кабельный завод «Донкабель» с указанием его ОГРН и ИНН. Вместе с тем анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что ООО «Донкабель» имеет ИНН и ОГРН такие же, как и у ООО «Кабельный завод «Донкабель». При этом следует отметить, что ИНН, так же как и ОГРН дается один раз при регистрации организации пожизненно и больше никогда не меняется. Поэтому при смене наименования организации ИНН остается прежним.

Относительно довода правообладателя о том что, лицо, подавшее возражение, указало в Приложении №8 к Возражению документ ТУ 3581-014-76960731-2008, хотя к возражению данный документ не приложен, следует отметить следующее. Согласно пояснениям лица, подавшего возражение, в Приложение №8 к Возражению им допущена опечатка и следует читать ТУ 3581-010-76960731-2008, которые действительно приложены к материалам возражения.

Что касается остальных доводов, изложенных в особом мнении, то они рассмотрены выше и не требуют дополнительных комментариев

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.07.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445351 недействительным полностью.