

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 16.08.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479047, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 479047 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2013 по заявке № 2012701051 с приоритетом от 19.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 479047 представляет собой словесное обозначение «КИПЭ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479047, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным подпунктами 1 и 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак является неохраноспособным, так как он характеризует товары 09 класса МКТУ (кабели), указывая на их вид и

свойства, поскольку слово «КИПЭ» представляет собой, согласно техническим условиям ТУ 16-505.340-77 (находятся на хранении в ОАО «ВНИИКП»), наименование определенной марки электрического кабеля – кабеля для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированного;

- 2) оспариваемый товарный знак является ложным для других указанных в заявке товаров 09 класса МКТУ относительно их вида и свойств;
- 3) лицо, подавшее возражение, является производителем кабелей и выпускает электрические кабели марки «КИПЭ», на которые получены сертификаты соответствия на имя его официального дилера – ЗАО «ЭСПКБ Техно»;
- 4) ЗАО «ЭСПКБ Техно» осуществляет реализацию продукции лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- Справочник «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, М.: Энергоатомиздат, 1987 г. [1];
- письмо ОАО «ВНИИКП» о направлении ЗАО «ЭСПКБ Техно» копии технических условий ТУ 16-505.340-77 [2];
- технические условия ТУ 16-505.340-77 [3];
- устав лица, подавшего возражение [4];
- письмо Росстата с расшифровкой кодов ОКВЭД [5];
- сертификаты соответствия на кабели, изготавливаемые лицом, подавшим возражение [6];
- письмо лица, подавшего возражение, о предоставлении статуса его официального дилера ЗАО «ЭСПКБ Техно» [7];

- договоры поставки товаров и товарные накладные ЗАО «ЭСПКБ Техно» [8];
- прайс-листы лица, подавшего возражение [9];
- каталог лица, подавшего возражение [10];
- технические условия ТУ 3574-007-53930360-2011, принадлежащие лицу, подавшему возражение [11];
- Издание официальное «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», М.: Стандартинформ, 2009 г. [12];
- счета, товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения на оплату кабелей, поставляемых ЗАО «ЭСПКБ Техно» [13];
- договор о поставке ООО «Вирона» кабелей марки «КИПЭ» для ЗАО «ЭСПКБ Техно», счет, товарные накладные, счета-фактуры [14].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 19.12.2013 и 09.06.2014, представил на него отзывы, доводы которых сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение;
- 2) из справки ОАО «ВНИИКП» (головной организации кабельной промышленности) следует, что упомянутые в возражении технические условия были разработаны заводом «Рыбинсккабель» лишь на две конструкции выпускавшихся в ограниченных объемах специальных кабелей для нужд военной техники, имели ограниченный срок действия и были аннулированы без замены с 01.01.1989, поскольку приведенное в данных технических условиях маркообразование кабелей «КИПЭ» не соответствовало требованиям ГОСТ 18404.0-78;
- 3) оспариваемый товарный знак не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, так как материалы возражения не содержат документов, которые свидетельствовали бы о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «КИПЭ» стало указанием конкретного

вида товара в результате его длительного и неоднократного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными независимыми друг от друга производителями, и, напротив, в вышеупомянутой справке ОАО «ВНИИКП» были отмечены соответствующие ограничения как по времени использования (был ограничен срок действия ТУ), так и по объемам производства (ограниченные объемы выпуска продукции) и по кругу производителей (исключительно одним «закрытым» предприятием для нужд военной техники);

- 4) из справки ОАО «ВНИИКП» следует, что в настоящее время отраслевую регистрацию серийно производимых в России кабелей с обозначением, включающим буквосочетание «КИПЭ», имеют технические условия ТУ 16.К99-008-2001 и ТУ 16.К99-025-2005, разработанные правообладателем, причем отсутствует отраслевой стандарт на маркообразование кабелей для передачи данных, к которым относятся кабели, изготавливаемые по указанным техническим условиям, в силу чего обозначение «КИПЭ» способно индивидуализировать в качестве товарного знака соответствующую продукцию правообладателя;
- 5) кабели марки «КИПЭ», выпускаемые правообладателем, с 2004 года включены в издаваемый ОАО «ВНИИКП» справочник по кабельным изделиям, производимым в Российской Федерации и странах СНГ;
- 6) маркированная обозначением «КИПЭ» продукция правообладателя сертифицирована и с 2002 года экспонировалась на различных специализированных отраслевых выставках;
- 7) потребителями продукции правообладателя, маркированной обозначением «КИПЭ», являются атомные станции, объекты железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, энергетические и иные объекты промышленности в Российской Федерации, в том числе

Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром», ГМК «Норильский Никель» и другие;

- 8) изготовленные правообладателем кабели серии КИПЭ используются при разработке, производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения;
- 9) кабели марки КИПЭ, указанные в технических условиях правообладателя и лица, подавшего возражение, имеют существенные различия по своим техническим характеристикам и области применения, и технические условия лица, подавшего возражения, не соответствуют ряду норм отраслевых ГОСТов и ТУ.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К вышеуказанным отзывам правообладателем были приложены копии следующих документов:

- сведения об ОАО «ВНИИКП» как головной организации кабельной промышленности в СССР и Российской Федерации [15];
- справка ОАО «ВНИИКП» [16];
- сведения из Общероссийского классификатора продукции, справочная информация о маркировке продукции в кабельной промышленности, Государственный стандарт СССР «Изделия кабельные: термины и определения» (ГОСТ 15845-80) [17];
- Государственный стандарт СССР «Кабели управления: общие технические условия» (ГОСТ 18404.0-78) [18];
- Информационно-технический сборник «Изделия кабельные. Том 2: кабели, провода и шнуры связи», М.: ОАО ВНИИКП [19];
- технические условия правообладателя ТУ 16.К99-008-2001, ТУ 16.К99-025-2005, ТУ 16.К99-042-2010-ЛУ [20];
- сведения об использовании правообладателем обозначения «КИПЭ» в качестве товарного знака для индивидуализации его продукции [21];
- каталог продукции правообладателя 2010 года [22];

- сертификаты соответствия 2004 – 2013 гг. на кабели «КИПЭ» правообладателя [23];
- разрешение Федеральной службы по технологическому надзору 2004 года на кабели «КИПЭ» правообладателя [24];
- сертификат пожарной безопасности 2007 года на кабели «КИПЭ» правообладателя [25];
- сведения об участии маркированной обозначением «КИПЭ» продукции правообладателя в выставках [26];
- лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 2009 года на конструирование и изготовление оборудования для атомных станций [27];
- техническое решение 2009 года о поставке кабелей «КИПЭ» правообладателя на Ростовскую атомную станцию [28];
- сведения о потребителях маркированной обозначением «КИПЭ» продукции правообладателя, письма потребителей данной продукции, письмо Минобороны России [29];
- сведения из Интернета [30].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и/или 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является словесным обозначением «КИПЭ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена с приоритетом от 19.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой кабели, аксессуары и комплектующие для электротехнического оборудования.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака, в частности, требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть вхождением данного знака во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Однако следует отметить, что в возражении не содержится никакого обоснования указанного мотива, и материалы возражения не содержат документов, которые позволили бы установить наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, в специализированном справочнике [1] и в упоминаемых в нем технических условиях ТУ 16-505.340-77 [3], которые находятся на хранении в ОАО «ВНИИКП», имеется указание на марку электрического кабеля «КИПЭ» («кабели для монтажа измерительных систем с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, экранированные»).

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что данное обозначение является неохраноспособным для кабелей, поскольку оно представляет собой аббревиатуру наименования такого рода продукции, которая характеризуется соответствующими свойствами.

Из справки ОАО «ВНИИКП» [16] следует, что вышеуказанные технические условия были разработаны заводом «Рыбинсккабель» на две конструкции выпускавшихся в ограниченных объемах специальных кабелей для нужд военной техники, имели ограниченный срок действия и были аннулированы без замены с 01.01.1989, поскольку приведенное в данных технических условиях маркообразование кабелей КИПЭ не соответствовало требованиям ГОСТ 18404.0-78.

Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на имевшиеся ограничения использования технических условий ТУ 16-505.340-77 («закрытым» предприятием для нужд военной техники) обозначение «КИПЭ» вошло в открытые для общего доступа специализированные справочники как наименование марки (типа) определенного рода продукции (кабелей) и получило в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака дальнейшее применение уже в технических условиях правообладателя [20] и технических условиях лица, подавшего возражение [11].

Доводы правообладателя о том, что кабели марки КИПЭ, указанные в этих технических условиях, имеют существенные различия по своим техническим характеристикам и области применения и/или не соответствуют тем или иным нормам отраслевых ГОСТов и ТУ, а также наличие сведений о продукции правообладателя в справочнике [19], фактов использования им оспариваемого товарного знака [21 – 27] и сведений о потребителях соответствующей продукции в разных сферах деятельности, в том числе и для военных нужд [28 – 29], никак не опровергают наличие самого факта использования обозначения «КИПЭ» для кабельной продукции в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака еще и лицом, подавшим возражение.

Так, документы [4 – 13] свидетельствуют о наличии деятельности у лица, подавшего возражение, и его официального дилера (ЗАО «ЭСПКБ Техно») по выпуску и реализации кабельной продукции, в частности, кабелей марки КИПЭ в соответствии с ТУ 3574-007-53930360-2011 [11] и сертификатами соответствия [6], датированными ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы [14] содержат также сведения о поставке кабелей марки КИПЭ в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и иным лицом – ООО «Вирона».

Необходимо отметить, что факты применения обозначения «КИПЭ» различными лицами для характеристики определяемых соответствующей аббревиатурой свойств кабельных изделий позволяют прийти к выводу об отсутствии у оспариваемого товарного знака способности индивидуализировать соответствующие товары тех или иных производителей, то есть выполнять функцию товарного знака.

Правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые опровергали бы указанные выше факты и свидетельствовали бы о наличии у него монопольного права на применение указанного обозначения в отношении кабелей в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие оснований для признания оспариваемого

товарного знака обозначением, характеризующим кабели, для которых ему была предоставлена правовая охрана, то есть не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении таких товаров.

Исходя из указанного, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида и свойств иных приведенных в данной регистрации товаров, то есть является не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

По результатам рассмотрения возражения были представлены правообладателем жалобы, поступившие в Роспатент 16.06.2014 и 24.06.2014, доводы которых повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

удовлетворить возражение от 16.08.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 479047 недействительным полностью.