

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763537, при этом установлено следующее.



Обозначение « **V12** » по заявке № 2022763537, поданной 08.09.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя (Кептя Игорь Игоревич, Тульская область, г. Донской) в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763537 в отношении товаров и услуг 06, 07 (части), 09 (части), 11, 12 (части), 18, 19, 20, 22, 35 (части) классов МКТУ. В отношении иной части товаров 07, 09, 12 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «V12» (V-образный двенадцатицилиндровый двигатель (V12) — двигатель внутреннего сгорания с V-образной конфигурацией и 12 цилиндрами, размещенными друг напротив друга, как правило, под углом в 60°. Включает два

ряда по шесть цилиндров, и поршни, врачающие один общий коленчатый вал. Механизм, преобразующий энергию (такую как тепло или электричество) в полезную работу (см. https://polytechnic_dictionary.academic.ru/500/%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC), Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В.Д., 2001, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1475869>), не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров, является неохраняемым доминирующим элементом, в отношении иной части услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком «**CAR WASH**» по свидетельству № 797287 (приоритет от 26.08.2020), зарегистрированным на имя Боброва Алексея Вячеславовича, Московская обл., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является производителем автомобильных фильтров, что подтверждается представленными с возражением материалами;

- заявитель просит рассмотреть вопрос правомерности отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*» 07 класса МКТУ, не являющихся однородными с товаром «*двигатели*», поскольку полагает, что для этих товаров заявленное обозначение не является описательным или вводящим в заблуждение;

- обозначение «V12» указывает на вид двигателя, и для этого товара («двигатель») обозначение можно признать описательным, однако к автомобильным фильтрам термин «V12» не применим, поскольку для подобного рода товара такой термин не используется;

- свое наименование двигатель «V12» получил из-за V-образной конфигурации и 12-ти цилиндров, в автомобильной промышленности двигатели «V12» не получили массового распространения из-за их сложности и стоимости;

- указанные двигатели используются не только для автомобилей, но и для других транспортных средств;

- фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей, и фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях предназначены для пропускания потоков и улавливания загрязнений: пыли и загрязняющих веществ из воздуха, примесей из топлива или грязи из моторного масла;

- фильтры бывают воздушные, топливные, масляные, салонные и все они имеют отличную от двигателей область применения, функцию, круг потребителей;

- стоимость двигателей варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, в то время как стоимость автомобильных фильтров составляет от 300 до 1000 рублей, следовательно, товары «двигатели» и «автомобильные фильтры» различны по стоимости и длительности использования;

- из слова «только» в диспозиции подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует, что каждый элемент заявленного обозначения должен характеризовать товар, чтобы такому обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака;

- в оспариваемом решении не обосновано, почему для большинства товаров 07, 09, 12 классов МКТУ обозначение не является фантазийным;

- заявленное обозначение не может восприниматься в качестве описательного, поскольку представляет собой изображение в характерном исполнении, оно является оригинальным и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- заявитель просит обратить внимание на такие товарные знаки, как знак

«**V12**» по международной регистрации № 1590758, товарный знак «»

по свидетельству № 527390, товарный знак «» по свидетельству



№ 566183, «**V12**» по свидетельству № 711728, знак «**dyson v12 detect**» по международной регистрации № 1590920

- помимо «V12», есть и иные виды двигателей, например, «V4» (поршневой двигатель внутреннего сгорания с четырьмя цилиндрами), «V6» (несбалансированный двигатель), «V8» (двигатель внутреннего сгорания с V-образным расположением восьми цилиндров), «V10» (поршневой двигатель внутреннего сгорания с 10 цилиндрами), тем не менее, соответствующие обозначения зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении товаров 12

класса МКТУ: знаки «**V6 奈仕**» по международной регистрации № 1204367, «**dyson v6**» по международной регистрации № 1332901, «**DYSON V6**» по международной регистрации № 1275528, «**CYCLONE V10**» по международной регистрации № 1407737, «**dyson cyclonev10**» по



международной регистрации № 1407738, «**V4**» по международной



регистрации № 1533248, «**VAGANZA**» по международной регистрации



№ 1416230, товарный знак «**H**» по свидетельству № 828524;

- заявленное обозначение является оригинальным и способно быть запоминающимся и вызвать определенную ассоциацию с реализуемым товаром у рядового потребителя, в отличие от многих зарегистрированных товарных знаков, которые представляют собой простые неоригинальные сочетания букв, цифр и символов;

- у заявленного обозначения нет семантического значения, в связи с чем представляется необходимым оценивать сугубо внешний вид заявленного обозначения (его графическое исполнение), а противопоставлять изобразительные

товарные знаки с элементом «V12», представленные в другой отрисовке, видится нецелесообразным;

- заявленное обозначение активно используется заявителем в отношении товаров «фильтры для машин», приобрело широкую известность среди потребителей;

- заявитель представляет сведения о продажах товаров, о расходах на рекламу.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение от 10.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022763537 в дополнение к товарам и услугам, перечисленным в оспариваемом решении, в отношении товаров 07 класса МКТУ – «фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях».

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия договора от 01.06.2022 о заказе продукции;

(2) скриншоты предложений к продаже товаров в сети Интернет;

(3) сведения об услугах, оказанных в пользу заявителя.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.10.2023, заявителем представлено дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- фильтры для автомобилей с маркировкой «V12» используются исключительно заявителем, что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- двигатели «V12» на данный момент выходят из производства и в ближайшие годы все исчезнут;

- автомобильные фильтры не являются товарами широкого потребления, их потребителями являются специалисты в соответствующей сфере деятельности: автомеханики, автоэлектрики, автосварщики, инженеры автомобильной техники;

- заявленное обозначение активно используется для индивидуализации автомобильных фильтров путем продажи товаров в сети Интернет ООО «Опт-Стандарт», учредителем и генеральным директором которого является заявитель.

Дополнительно заявитель представил следующие материалы:

(4) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Опт-Стандарт».

В рассмотрении возражения на заседании 20.11.2023 заявитель (представитель) участия не принимал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.09.2022) поступления заявки № 2022763537 правовая база для оценки охранных способностей 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) (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022763537 заявлено



изобразительное обозначение «  », представленное в виде сочетания буквы «V» и числа «12», выполненных букв оригинальной графике. Заявленное обозначение выполнено в черном и светло-сером цветовом сочетании.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 10.05.2023 произведена



государственная регистрация товарного знака «*V12*», о чём на имя заявителя выдано свидетельство № 988134.

Вместе с тем указанным решением было отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2022763537 в отношении, в том числе, испрашиваемых в возражении товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*

Заявитель не оспаривает вывод о том, что представленное на регистрацию обозначение воспроизводит букву «V» и число «12», что в сочетании представляет собой наименование двигателя внутреннего сгорания с V-образной конфигурацией и 12 цилиндрами.

Заявленное обозначение, несмотря на использование оригинальной графики, прочитывается как «V12», что не отрицается заявителем.

Позиция заявителя основана на том, что обозначение «V12», являясь характеристикой двигателей, не является характеристикой испрашиваемых к регистрации товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*

Анализ охранных способностей элемента «V12» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*

Как отмечалось в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, «V12» является наименованием V-образного двенадцатицилиндрового двигателя внутреннего сгорания с V-образной конфигурацией и 12 цилиндрами, размещёнными друг напротив друга, как правило, под углом в 60°. Включает два ряда по шесть цилиндров, и поршни, врачающие один общий коленчатый вал. Механизм, преобразующий энергию (такую как тепло или электричество) в

полезную работу (см. https://polytechnic_dictionary.academic.ru/500/%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC, Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В.Д., 2001, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1475869>).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров.

Обозначение «V12» прямым образом указывает на такой вид товара, как «двигатели», с чем заявитель не спорит. При этом товары, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения, сформулированы с конкретизацией относительно их области применения *«являющиеся деталями машин или двигателей»*, *«для очистки охлаждающего воздуха в двигателях»*, которая связана непосредственно с двигателями.

Таким образом, очевидно, что название вида двигателя для испрашиваемых товаров указывает на назначение товаров, поскольку характеризует их как относящихся к двигателям соответствующего вида.

Доводы заявителя о различных видах фильтров, которые существуют и применяются, в том числе, в автомобилях, а также об иных товарных знаках, охраняемых в Российской Федерации, не меняют изложенный вывод, поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров (см. Информационную справку, подготовленную по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденную постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-sheet-in-application-of-the-provisions-of-paragraphs-1-and-3-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>).

При этом коллегия обращает внимание заявителя на то, что оспариваемым решением представлена правовая охрана заявленному обозначению в отношении иных видов фильтров, например: «фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фильтры для устройств фильтрации воды; фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды »

В данном случае представленная в перечне конкретизация не позволяет признать возникающее о назначении товаров представление фантастичным. При этом довод заявителя о том, что двигатели «V12» применяются мало и не используются массово в автомобилях, не меняет смысловое содержание, которым обладает рассматриваемое обозначение.

Таким образом, для рассматриваемых товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*» спорный элемент не может быть признан соответствующим условиям охраноспособности на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении исследуемых товаров коллегией установлено следующее.

Согласно представленным материалам, ранее даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения, заявителем заключен договор об изготовлении для него продукции «элементов фильтрующих очистки воздуха, элементов фильтрующих очистки топлива, элементов фильтрующих очистки масла, салонных фильтров» с указанием на товарах товарного знака (обозначения) заказчика (заявителя).

Согласно представленным скриншотам, в сети Интернет имеются сведения о предложении к продаже товаров, в том числе фильтров со ссылкой на заявителя в качестве продавца.

Вместе с тем указанные материалы не позволяют прийти к выводу о возникновении у потребителей ассоциативной связи рассматриваемого обозначения именно с заявителем.

Так, объем произведенного и реализованного до 08.09.2022 товара заявителем не раскрывается. Сведения о продвижении продукции не соотносятся с заявленным обозначением, при этом период предполагаемого использования обозначения является незначительным (дата заключения договора заказа продукции предшествует дате подачи заявки № 2022763537 всего на три месяца).

Коллегия отмечает, что для целей признания приобретения обозначением различительной способности должен быть подтвержден факт его использования до даты подачи заявки в отношении товаров, указанных в испрашиваемом перечне, а также факт его известности потребителям в связи с широким и интенсивным использованием обозначения заявителем, в результате которого у потребителей могла возникнуть ассоциативная связь спорного обозначения с товарами именно заявителя. Такие доказательства в материалах дела отсутствуют, в связи с чем довод возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности является недоказанным.

Резюмируя вышеизложенное, предоставление правовой охраны спорному обозначению для испрашиваемых в возражении товаров «*фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях*» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается вывода оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то он относится к части заявленных услуг 35 класса МКТУ, в то время как решение Роспатента от 10.05.2023 в соответствующей части заявителем не оспаривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.05.2023.