

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 20.07.2023. Данное возражение подано компанией «САМЕР АЛ ГАДДАХ ИНТЕРНЭШНЛ ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО. Л.Л.С.», Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022776874, при этом установлено следующее.

Заявка №2022776874 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 27.10.2022 в отношении товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776874 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента, словесные элементы "MOTOR OIL", указанные заявителем в качестве неохраняемых элементов обозначения, являются таковыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, заявленное обозначение воспроизводит обозначение немецкой

компании «VENOL MOTOR OIL», расположенной по адресу: Litauische Str. 43, D-15234 Frankfurt (Oder), Германия, специализирующейся в области деятельности заявителя, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. <https://venol.de/ru/kontakt/> [1], [https://extreme-oil.com/catalog/masla\\_venol/0w\\_40/2528/](https://extreme-oil.com/catalog/masla_venol/0w_40/2528/) [2]; <https://пятаяпередача.рф/manufacturers/venol> [3]; <https://vk.com/venolmotoroil> [4]; <https://www.drive2.ru/b/639832480433577531/> [5]; <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/venol-motoroil-gmbh.html> [6]; <https://www.wildberries.ru/catalog/151835121/detail.aspx> [7] и многие другие).

Таким образом, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем по данной заявке является «SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL GENERAL TRADING CO. L.L.C.», ОАЭ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в процессе экспертизы заявок на объекты средств индивидуализации наряду с такими традиционными источниками информации как энциклопедии, словари, справочники и так далее целесообразно использовать также информацию из сети Интернет при условии документального подтверждения даты размещения этой информации на сайте. Такая информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности. В этой связи в уведомлении экспертизы заявителю следует сообщить всю выявленную информацию из Интернет о рассматриваемом объекте, даже при отсутствии сведений о том, что она появилась раньше даты приоритета заявки;

- представляется недопустимым в качестве основания для направления заявителю уведомления (и в качестве основания для отказа в регистрации) единичных упоминаний по интересующему предмету, для выявления которых

необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; хотя и распространенных, но скудных сведений, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из Интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения;

- по ссылке [https://extreme-oil.com/catalog/masla\\_venol/0w\\_40/2528/](https://extreme-oil.com/catalog/masla_venol/0w_40/2528/) нельзя определить дату или хотя бы год размещения данной информации. И, следовательно, утверждать о том, что данная информация была размещена до 27.10.2022, то есть до даты приоритета заявленного обозначения невозможно;

- в ссылке <https://пятаяпередача.рф/manufacturers/venol> нет даты размещения информации. Помимо этого, по данной Интернет-ссылке указано, что интернет сайт <https://venol.co/> является официальным сайтом производителя. В подвале же Интернет – сайта <https://venol.co/>, указано что venol.co и venol лого, товарные знаки компании «SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL GENERAL TRADING CO. L.L.C.», то есть заявителя;

- первая запись в группе <https://vk.com/venolmotoroil> была сделана 02.10.2022, дата подачи заявки - 27.10.2022. Все остальные публикации в данной группе были опубликованы после подачи заявки. Публикация от 02.10.2022 носит исключительно информационный характер и не является предложением к продаже. Помимо этого, данную публикацию посмотрели только 196 человек, что явно не говорит о том, что потребитель в России знал о данном продукте на дату подачи заявки и ассоциировал заявленное обозначение исключительно с немецкой компанией. Помимо этого, обзор данной публикации в количестве 196 просмотров, осуществили не с 02.10.2022 по 27.10.2022 (т.е. до даты приоритета заявки), а с 02.10.2022 по июль 2023, то есть на дату подготовки настоящего возражения;

- в статье <https://www.drive2.ru/b/639832480433577531> выражается исключительное собственное мнение, которое не может являться надлежащим доказательством. Помимо этого, данная статья была опубликована 17.02.2023, что существенно позже после даты подачи заявки;

- статья <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/venol-motoroil-gmbh.html> помимо

того, что носит рекламный характер и предлагает услуги по перевозке, так она еще была и опубликована 15.05.2023, то есть существенно после даты подачи заявки;

- публикация <https://www.wildberries.ru/catalog/151835121/detail.aspx> была сделана 26.03.2023, то есть существенно позже даты подачи заявки;

- ввод потребителя в заблуждение предполагает наличие доказательств того, что на дату подачи заявки, обозначение немецкой компании было узнаваемым и широко распространенным на территории России. Отказывать в регистрации из-за наличия малозначительной информации о данном обозначении попросту недопустимо;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. Такие доказательства отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Осмотр Интернет – сайта [https://extreme-oil.com/catalog/masla\\_venol/0w\\_40/2528/](https://extreme-oil.com/catalog/masla_venol/0w_40/2528/);
2. Осмотр Интернет – сайта <https://пятаяпередача.рф/manufacturers/venol/>;
3. Осмотр Интернет – сайта <https://vk.com/venolmotoroil>;
4. Осмотр Интернет – сайта <https://www.drive2.ru/b/639832480433577531/>;
5. Осмотр Интернет – сайта <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/venol-motoroil-gmbh.html>;
6. Осмотр Интернет – сайта <https://www.wildberries.ru/catalog/151835121/detail.aspx>.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала материалы

(<https://www.oil-club.ru/forum/topic/10944-masla-venol/> [7], <https://oilstreet.ru/catalog/oils/venoloil/> [8], <https://xn----7sbajahheyaepn1ca0aveqcb0fxl.xn--p1acf/kompaniya/venol-motor-oil-gmbh/> [9], <https://autolubricants.info/proizvoditeli/venol/> [10]), которые дополняют решение Роспатента и были приобщены к протоколу заседания от 30.08.2023. Из представленных ссылок также следует, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое немецкой компанией «VENOL MOTOR OIL», при маркировке производимых ею товаров.

Кроме того, коллегия учитывала дополнительные основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также отраженные в протоколе заседания от 30.08.2023. Так, было указано, что словосочетание «MOTOR OIL» (в переводе с английского на русский язык «моторное масло») в отношении части заявленных товаров 01 и 04 классов МКТУ, не относящихся к моторным маслам, является ложным относительно вида, свойств, назначения товаров, в связи с чем не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

От заявителя поступили следующие дополнительные пояснения на дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, упомянутые выше по тексту заключения:

- заявитель согласен с тем, что словосочетание «MOTOR OIL» может ввести потребителя в заблуждение относительно части заявленных товаров 01 и 04 классов МКТУ. Учитывая данный факт, заявитель испрашивает правовую охрану для следующих товаров и услуг: 01 класс МКТУ «масло трансмиссионное», 04 класс МКТУ «масла промышленные; материалы смазочные, а именно масла; топлива», услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций»;

- по ссылкам <https://oilstreet.ru/catalog/oils/venoloil/>, <https://autolubricants.info/proizvoditeli/venol/> нельзя определить дату или хотя бы год размещения данной информации. И, следовательно, утверждать о том, что данная информация была размещена до 27.10.2022, т.е. до даты приоритета заявленного обозначения невозможно. Таким образом, данная информация не является надлежащим доказательством;

- в ссылке <https://xn----7sbajahheyaepn1ca0aveqcb0fxl.xn--p1acf/kompaniya/venol-motor-oil-gmbh> содержится информация, относящаяся только к наличию неких деклараций. При этом, следует обратить внимание на то, что из приведенных деклараций, только одна декларация содержит упоминания обозначения «VENOL», при этом, заявителем декларации являлась компания Частное торговое унитарное предприятие "АвтоКиликия" (Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 90, ком. 212). Данная информация никак не подтверждает факт наличия / ввоза товара на территории Российской Федерации и соответственно никак не может указывать на известность и распространенность товара на рынке Российской Федерации. Помимо этого, указанный интернет сайт, не является официальным источником информации, подтверждающим наличие данной декларации;

- ссылка <https://www.oil-club.ru/forum/topic/10944-masla-venol/> ведет на форум, где люди обсуждают продукт. При этом, следует обратить внимание, на тот факт, что дата приоритета у заявленного на регистрацию обозначения – 27.10.2022. На данном форуме 17 страниц, из которых только 7 относятся к периоду до даты приоритета заявки. При этом, на этих 7 страницах присутствуют только 38 уникальных пользователей, которые проживают в различных странах. Данный форум, также является ненадлежащим доказательством, подтверждающим известность заявленного на регистрацию обозначения на дату подачи и наличием стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем. Также видно, что подписчиками данной темы на форуме являются только 12 человек, что явно не говорит о популярности данной темы.

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

С учетом даты подачи (27.10.2022) заявки № 2022776874 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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. 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «» является

комбинированным и состоит из прямоугольников красного и серого цвета, причем в прямоугольник красного цвета вписано изображение галочки и словесные элементы «MOTOR OIL», в прямоугольник серого цвета вписаны словесные элементы «VENOL», «MOTOR OIL», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно дополнениям к возражению, правовая охрана обозначению испрашивается в красном, белом, светло - черном, черном цветовом сочетании в отношении товаров 01 класса МКТУ «масло трансмиссионное», товаров 04 класса МКТУ «масла промышленные; материалы смазочные, а именно масла; топлива», услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций».

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения включено словосочетание «MOTOR OIL», переводящееся с английского на русский язык как «моторное масло» (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)). С учетом скорректированного заявителем перечня товаров и услуг (товары 01 класса МКТУ «масло трансмиссионное», товары 04 класса МКТУ «масла промышленные; материалы смазочные, а именно масла; топлива», услуги 35 класса МКТУ «реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций»), у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что данное обозначение ложно характеризует их. Таким образом, основания для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части ложных характеристик заявленных товаров и услуг отсутствуют.

При этом, как правомерно отмечается в решении Роспатента и не оспаривается в возражении заявителем, словосочетание «MOTOR OIL» характеризует все заявленные товары и услуги, приведенные в скорректированном перечне, указывая на их вид, назначение и, таким образом, подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован также его

несоответствием пункту 3 статьи 1483 Кодекса как вводящий в заблуждение относительно производителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Обращение к сайтам [1-11], приведенным в решении Роспатента и дополненным коллегией, показало наличие информации о немецкой компании «VENOL MOTOR OIL», основанной в 2002 году и производящей смазочные материалы различного применения в автомобильном и промышленном секторах, а также рабочих жидкостей и средств по уходу за автомобилем. В частности, на упомянутых выше сайтах указывается на выпуск данным лицом моторных масел для легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники, строительной техники, трансмиссионных масел, формовочных масел, закалочных масел, масел для локомотивов, масел для пластической обработки, электроизоляционных масел, масел для эмульгирующей обработки, гидравлических масел, турбинных масел, смазок для подшипников, смазок для шасси, тормозной жидкости, жидкости для омывателя стекол, охлаждающих жидкостей, присадок к топливу, автокосметики и т.д. под обозначением «VENOL MOTOR OIL». При этом,

многочисленные сайты сопровождаются обозначением «



» и др. В сети Интернет приводится информация о том, что новейшие технологии производства, которые были внедрены в 2004 году, позволяют изготавливать и предлагать на рынке продукцию нового поколения, качество которой позволяет компании «VENOL MOTOR OIL» эффективно конкурировать с ведущими



производителями автомобильных масел, жидкостей, косметики. В результате интенсивного развития компании, а также долговременной стратегии завоевания рынков новых государств-членов Европейского Союза, компания стала размещать свои производственные мощности у ведущих производителей этих стран. Эффектом вышеупомянутой стратегии стало стремительное развитие марки «VENOL» не только на рынках Польши, Латвии, Литвы, но и в России.

Товары под обозначением «VENOL MOTOR OIL» обсуждаются на форуме, посвященном выбору автомасел, публикации о соответствующих товарах присутствует в социальной сети Вконтакте. Кроме того, содержится ссылка на декларацию о соответствии товара (моторного масла «VENOL») [3, 9] требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, в которой указано на изготовителя товаров – немецкую компанию «VENOL MOTOR OIL».

Все представленные ссылки содержат информацию на русском языке о товаре и об источнике его происхождения. Таким образом, российский потребитель в достаточной степени имеет возможность ознакомиться с продукцией, выпускаемой компанией «VENOL MOTOR OIL». Следует отметить, что данные о соответствующих товарах не являются единичными, они широко представлены в сети Интернет и не требуют длительного поиска.

Кроме того, необходимо отметить, что информация, касающаяся товаров компании «VENOL MOTOR OIL» под обозначением «VENOL» относится к периоду более раннему, чем дата приоритета заявленного обозначения. Так, например, согласно данным вебархива (см. <https://web.archive.org/>) информация с сайта <https://venol.de/ru/kontakt/> была размещена уже в июле 2018 года, публикация в социальной сети Вконтакте (<https://vk.com/venolmotoroil>) размещена также в период до даты приоритета заявленного обозначения (02.10.2022), публикации на сайте <https://www.oil-club.ru/forum/topic/10944-masla-venol/> начинаются с октября 2016 года, публикация на сайте <https://autolubricants.info/proizvoditeli/venol/> относится как минимум к сентябрю 2022 года. Декларации о соответствии товара, размещенные на сайтах [3, 9], также предшествуют дате подачи заявки №2022776874 и т.д.

Таким образом, заявленное обозначение воспроизводит обозначение,

используемое иным лицом при производстве, в том числе, различного вида смазочных материалов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «масло трансмиссионное», товаров 04 класса МКТУ «масла промышленные; материалы смазочные, а именно масла; топлива», которые совпадают или являются однородными продукции, маркируемой противопоставляемым обозначением и выпускаемой немецкой компанией «VENOL MOTOR OIL». Кроме того, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама», которые относятся к услугам по продвижению товаров. По мнению коллегии, у потребителей может создаться правдоподобное представление с тем, что данные услуги направлены на продвижение продукции указанной компании. Следует отметить также, что согласно пояснениям представителя заявителя, заявленное обозначение предназначается для деятельности компании «САМЕР АЛ ГАДДАХ ИНТЕРНЕСНЛ ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО. Л.Л.С.» по производству и продвижению моторных масел, то есть деятельности, которая непосредственно соотносится с упомянутыми выше товарами и услугами немецкой компании. Коллегия полагает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ «управление коммерческим предприятием; управление бизнесом» могут быть направлены на управление предприятием, бизнесом, связанным с производством моторных масел, в связи с чем могут быть восприняты как исходящие от немецкой компании «VENOL MOTOR OIL». Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ «услуги по выполнению офисных функций», то, учитывая наличие в заявленном обозначении элемента «MOTOR OIL», ориентирующего потребителя относительно направленности осуществляемых заявителем услуг, коллегия полагает, что они могут быть восприняты как административные услуги, сопутствующие деятельности немецкой компании «VENOL MOTOR OIL».

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ «масло трансмиссионное», товаров 04 класса МКТУ «масла промышленные;

материалы смазочные, а именно масла; топлива», услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций», указанных в скорректированном заявителем перечне.

Довод возражения о неофициальном характере информации на сайтах [1-11] не опровергает того факта, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее. В настоящее время значительное количество российских потребителей использует информацию в сети Интернет в качестве основного источника информации о товарах и их изготовителях.

Согласно возражению, нет оснований полагать, что у потребителей на момент подачи заявки №2022776874 сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «VENOL MOTOR OIL» и производителем «VENOL MOTOR OIL». Однако, коллегия не может согласиться с данным указанием, поскольку сведения и информация о соответствующих продуктах немецкой компании достаточно широко освещены в сети Интернет. При этом, заявителем не обоснована необходимость

использования обозначения «» в графике максимально

приближенной к обозначению «» немецкой компании и используемого для индивидуализации товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, однородных деятельности компании «VENOL MOTOR OIL».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2023, изменить решение Роспатента от 18.04.2023, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776874.**