

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЗДА МОТОР РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023815710, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**MZD**» по заявке № 2023815710, поданной 24.11.2023, было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 04 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) было принято решение от 23.03.2025 об отказе в государственной регистрации указанного товарного знака по заявке № 2023815710 в отношении всех указанных товаров и услуг на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение представляет собой простое буквенное сочетание, которое не обладает различительной способностью, поскольку состоит из простых букв, не обладающих ни словесным характером, ни характерным

графическим исполнением, и потому не подлежит правовой охране согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Также указано, что ранее приведённое основание для отказа, основанное на требованиях пункта 6 статьи 1483 Кодекса, снимается, в связи с прекращением срока действия международной регистрации № 1219534.

Заявителем 21.04.2025 подано возражение в отношении решения Роспатента об отказе в регистрации обозначения «**MZD**» в качестве товарного знака, в котором приведены следующие доводы:

- при экспертизе заявленного обозначения представленные заявителем в ответе на уведомление доводы и доказательства не были учтены и не получили должной оценки;

- 21.02.2025 было направлено, в том числе, заключение № 30-2025 от 13.02.2025 и пояснения заявителя по различительной способности обозначения;

- заявитель просит сократить перечень товаров и услуг до следующих: *«добавки нехимические для моторного топлива; масла смазочные; масла технические; масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; моторные масла»* 04 класса МКТУ, *«администрирование программ лояльности потребителей; аренда рекламного времени в средствах массовой информации; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерпретация данных маркетинговых исследований; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; оформление витрин; подготовка платежных документов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продвижение товаров через лидеров*

мнений; прокат рекламных и маркетинговых материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламного материала; рассылка рекламных, маркетинговых и рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги лидогенерации; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по показу и демонстрации товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров 4 класса МКТУ; услуги секретарские; услуги телефонных станций; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги рекламных агентств» 35 класса МКТУ;

- у заявленного обозначения имеется изначальная различительная способность и приобретённая различительная способность;

- обозначение «MZD» было разработано по заказу заявителя, предназначено для использования в отношении моторных масел и технических жидкостей, а также прочей продукции, в основном для автомобилей;

- смазочные материалы, маркируемые обозначением «MZD», изготавливаются по заказу заявителя с 10.10.2023, имеют паспорта № 10229 от 13.11.2023 («MZD Ultra 5W-30»), № 10164 от 10.11.2023 («MZD Neo 0W-20»), № 10162 от 15.11.2023 («MZD ATF FZ»), их качество подтверждено декларацией от 20.11.2023;

- на 01.11.2024 общий объем масел, выпущенных под обозначением «MZD» по заказу заявителя, составил 144993 тонны;

- заявитель запустил сайт в 2023 г., где предлагает к продаже смазочные материалы под обозначением «MZD»;

- продукция заявителя распространяется в дилерских центрах, расположенных в большинстве регионов страны, а также через маркетплейсы;

- заявитель вкладывает значительные средства в продвижение своего сайта в сети Интернет;

- за декабрь 2023 г. было продано 8253 л продукции заявителя, а за период с января 2024 г. до конца августа 2024 г. – 84240 л;

- социологическое исследование (заключение № 30-2025 от 13.02.2025) доказывает наличие у заявленного обозначения различительной способности;

- заключение № 30-2025 от 13.02.2025 соответствует всем критериям проведения такого исследования: проведено среди 2200 потребителей товаров и услуг, указанных в заявке; проведено уполномоченной организацией; определяет наличие различительной способности как на дату проведения исследования, так и на дату подачи заявки (23.11.2023); вопросы анкеты сформулированы в соответствии с актуальной судебной практикой;

- согласно результатам заключения № 30-2025 от 13.02.2025, подавляющее большинство потребителей (83 %) считают, что обозначение «MZD» может отличать на рынке товары какой-то одной конкретной компании от товаров другой компании; кроме того, подавляющее большинство потребителей (81 %) считают, что обозначение «MZD» может принадлежать одной или разным, но связанным между собой компаниям; также большинство потребителей (60 %) считают, что обозначением «MZD» маркируются масла, смазки и воски промышленные, в том числе масло моторное; 67 % потребителей считают, что товары (услуги), маркируемые обозначением «MZD», производит (реализует) заявитель;

- на дату 23.11.2023 подавляющее большинство потребителей (79 %) ответили, что обозначение «MZD» может отличать на рынке товары какой-то одной конкретной компании от товаров другой компании; кроме того, на указанную дату подавляющее большинство потребителей (82 %) сочли, что обозначение «MZD» может принадлежать одной или разным, но связанным между собой компаниям; на дату 23.11.2023 большинство потребителей (64%) ответили, что обозначением «MZD» маркируются масла, смазки и воски промышленные, в том числе масло

моторное; подавляющее большинство потребителей (66 %) сочли, что товары (услуги), маркируемые обозначением «MZD», производит (реализует) заявитель;

- заявитель согласен на сокращение перечня с целью регистрации обозначения как товарного знака.

На основании всего вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023815710.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копия ответа заявителя на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения.

2. Заключение № 30-2025 от 13.02.2025, подготовленное по результатам социологического опроса.

3. Пояснения социологической организации.

4. Акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№СИП-948/2019, СИП-878/2018, СИП-529/2017, СИП-860/2019, СИП-878/2018, СИП-615/2017.

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС19-12932 от 31.10.2019 по делу № СИП-691/2018.

6. Заключение в отношении возражений, рассмотренных Роспатентом в отношении заявок на товарные знаки №№2009710989, 2016710680, 2022732226.

В корреспонденциях, представленных 21.05.2025, 29.05.2025, заявитель привёл дополнительные доводы:

- у заявителя уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 1112599 с доминирующим элементом «MZD» для однородных товаров 04 класса МКТУ – *«масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; добавки нехимические для моторного топлива; масла смазочные; масла технические; масло моторное»;*

- в рамках делопроизводства о регистрации товарного знака «MZD Neo» заявителем были представлены результаты того же социологического исследования, которое было приложено к ответу на уведомление по настоящей заявке, также были

приложены пояснения заявителя по наличию приобретённой различительной способности у обозначения, схожие с пояснениями, приложенными к настоящей заявке № 2023815710;

- заявитель просит сократить перечень товаров и услуг по заявке № 2023815710, оставив следующие: «масло для зубчатых передач, масла смазочные, масла технические, смазки консистентные, смазки консистентные для ремней» 04 класса МКТУ, «услуги по показу и демонстрации товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров 4 класса» 35 класса МКТУ;

- заявитель по-прежнему готов к решению о регистрации обозначения в качестве товарного знака, в том числе с дополнительно сокращённым коллегией перечнем товаров и услуг.

Заявитель представил дополнительные материалы:

7. Копия свидетельства № 1112599 на товарный знак «MZD Neo».
8. Копии документов делопроизводства по заявке на регистрацию товарного знака «MZD Neo».
9. Цифровые макеты этикеток «MZD ATF FZ», «MZD Neo 0W-20», «MZD Ultra 5W-30».
10. Копия письма об изготовлении продукции с техническим заданием.
11. Копии паспортов качества №№10162, 10164, 10229.
12. Копии деклараций от 20.11.2023.
13. Копии протоколов испытаний от 13.02.2024, 27.11.2023.
14. Свидетельство о регистрации доменного имени «mzd-oil.ru».
15. Копия договора поставки от 20.12.2018 с приложениями.
16. Копии универсальных передаточных документов от 17.09.2024, 24.06.2024, 26.04.2024, 27.02.2024, 04.12.2023.
17. Копии поисковых выдач на маркетплейсах.
18. Публикация от 06.03.2024 на сайте <https://vk.com/>.
19. Распечатки из сети Интернет.

Также 21.07.2025 заявитель представил дополнительные документы:

20. Письмо от 15.07.2025 контрагента заявителя относительно даты начала переговоров о производстве товаров под обозначением «MZD» с приложениями коммерческого предложения.

21. Заключение в отношении возражения, рассмотренного Роспатентом в отношении заявки на товарный знак № 2020735921.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (24.11.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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, утверждённые 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявленном 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 об отказе в государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определённого изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023815710 заявлено обозначение «**MZD**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается, в соответствии с просьбой заявителя в отношении сокращённого перечня товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, а именно:

04 - масло для зубчатых передач, масла смазочные, масла технические, смазки консистентные, смазки консистентные для ремней;

35 - услуги по показу и демонстрации товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров 4 класса.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой буквенное сочетание «MZD», которое не обладает однозначным фонетическим звучанием и не является словом в общепринятом понимании, поскольку не содержит букв, характеризующихся гласными звуками, лишено единого ударения, не относится ни к одной части речи, не имеет самостоятельного лексического значения и, следовательно, не представляет собой структурную единицу языка.

Довод заявителя о том, что обозначение «MZD» было специально разработано по его заказу для моторных масел и технических жидкостей, не свидетельствует о неправомерности оспариваемого решения, поскольку данное обстоятельство отражает лишь субъективный замысел заявителя, но не затрагивает объективные признаки, квалифицирующие обозначение как охраноспособное.

Что касается представленных результатов социологического опроса [2], то они не могут быть признаны надлежащим доказательством наличия у заявленного обозначения «MZD» различительной способности.

Согласно исследованию на дату 23.11.2023 подавляющее большинство потребителей (79 %) ответили, что обозначение «MZD» может отличать на рынке

товары одной конкретной компании от товаров другой компании; 82 % сочли, что обозначение «MZD» может принадлежать одной или разным, но связанным между собой компаниям; 64 % указали, что им маркируются масла, смазки и воски промышленные, в том числе масло моторное; 66 % отметили, что товары (услуги), маркируемые данным обозначением, производит (реализует) заявитель.

Однако данные цифры не свидетельствуют о различительной способности обозначения как такового в правовом смысле. В исследовании отсутствовал контрольный вопрос о восприятии потребителями заведомо неохраноспособных элементов (например, других сочетаний согласных букв, лишённых фонетического звучания и лексического значения), а также вопрос о возможном восприятии обозначения в качестве аббревиатуры. Отсутствие таких уточнений не позволяет установить, связано ли мнение респондентов с объективной способностью обозначения выполнять функцию средства индивидуализации либо с их субъективными впечатлениями о содержании вопроса. Высокий процент указания на заявителя как источника происхождения товаров, маркированных обозначением «MZD», может определяться, если «MZD» может напоминать потребителям аббревиатуру от наименования заявителя, следовательно, такой показатель является предсказуемым результатом в контексте представленных вариантов ответа (не приведено ни одного наименования организации, где используются такие же буквы).

С учётом сказанного приведённые результаты заключения [2] не подтверждают различительную способность обозначения «MZD» и не изменяют его правовую квалификацию как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения таким, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно довода заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в результате его использования, коллегией проведён анализ материалов, представленных заявителем в обоснование указанного утверждения.

В подтверждение использования заявленного обозначения заявителем были представлены: цифровые макеты этикеток с обозначениями «MZD ATF FZ», «MZD Neo 0W-20», «MZD Ultra 5W-30»; копия письма об изготовлении продукции с техническим заданием; копии паспортов качества №№10162, 10164, 10229; копии деклараций соответствия от 20.11.2023; копии протоколов испытаний от 13.02.2024, 27.11.2023; свидетельство о регистрации доменного имени «mzd-oil.ru»; копия договора поставки от 20.12.2018 с приложениями; копии универсальных передаточных документов от 17.09.2024, 24.06.2024, 26.04.2024, 27.02.2024, 04.12.2023; копии поисковых выдач на Интернет-платформах (маркетплейсах); публикация от 06.03.2024 на Интернет-ресурсе <https://vk.com/>; распечатки материалов из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; письмо от 15.07.2025 контрагента заявителя о дате начала переговоров относительно производства товаров под обозначением «MZD» с приложением коммерческого предложения [9-20].

Из анализа представленных материалов в совокупности следует, что инициирование использования обозначения заявителем произошло несколько ранее даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (24.11.2023), однако введение в гражданский оборот продукции под данным обозначением до указанной даты не осуществлялось. Данное обстоятельство исключает возможность ознакомления потребителей с товарами, маркированными заявленным обозначением. Таким образом, до указанной даты обозначение не использовалось на рынке и, следовательно, не могло приобрести различительную способность.

Относительно довода о наличии широкой сети дилерских центров, где осуществлялась реализация продукции под спорным обозначением, следует отметить, что данное утверждение носит голословный характер и не подкреплено соответствующими фактическими данными.

Представленные заявителем данные об общем объёме моторных масел в количестве 144993 тонны, выпущенных под обозначением «MZD» к 01.11.2024, а также данные об объёме продаж продукции в натуральном выражении (8253 литра за декабрь 2023 года и 84240 литров за период январь-август 2024 года) не могут

быть приняты в качестве доказательства приобретения различительной способности, поскольку исследуются обстоятельства, предшествующие дате подачи заявки на регистрацию товарного знака, что соответствует правовому подходу, изложенному в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

При этом указанные в паспортах качества и декларациях товары соотносятся только с частью товаров испрашиваемого перечня – *«масло для зубчатых передач, масла смазочные, масла технические, смазки консистентные»*. Использование обозначения «MZD» для товаров *«смазки консистентные для ремней»*, а также для услуг в пользу третьих лиц *«услуги по показу и демонстрации товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров 4 класса»* не продемонстрировано.

Информация о запуске Интернет-сайта «mzd-oil.ru» в 2023 году также не свидетельствует об интенсивном и широкомасштабном использовании обозначения «MZD» до даты 24.11.2023, поскольку не отражает данных о широком охвате потребительской аудитории, ознакомившейся с продукцией заявителя в исследуемый период.

В части возможности распространения доказательств использования обозначений «MZD ATF FZ», «MZD Neo 0W-20», «MZD Ultra 5W-30» на исследуемое обозначение «MZD» необходимо подчеркнуть, что заявителю следовало представить доказательства использования именно заявленного к регистрации обозначения без дополнительных элементов. При этом самостоятельное использование обозначения «MZD» в представленных материалах не усматривается.

Коллегия учитывает, что интенсивное использование иных обозначений с различными дополнительными элементами (например, «MZD ATF FZ», «MZD Neo 0W-20», «MZD Ultra 5W-30») теоретически могло привести к приобретению самостоятельной индивидуализирующей роли первого повторяющегося элемента «MZD», однако доказательства такого использования ранее 24.11.2023 ни по одному из трёх указанных обозначений в материалы дела не представлены.

Таким образом, оснований для признания приобретённой различительной способности обозначения «MZD» не имеется, в связи с этим конкретизация заявителем перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения, не оказывает влияния на общий вывод в отношении охраноспособности обозначения.

Что касается ссылки заявителя на регистрацию товарного знака «MZD Neo» на основании аналогичных доказательств с признанием факта приобретения различительной способности, коллегия не может признать данный довод убедительным, поскольку в материалы настоящего дела не представлено ни одного документа, подтверждающего использование в гражданском обороте спорного обозначения до даты подачи заявки (24.11.2023), при этом в отношении иных обозначений заявителя в регистрации товарных знаков было отказано, что исключает возможность ссылки на сложившуюся практику Роспатента по товарным знакам данного типа для конкретного заявителя.

Довод заявителя о том, что представленные им в ответ на уведомление доводы и доказательства не были учтены и не получили надлежащей правовой оценки, не может служить основанием для отмены оспариваемого решения, поскольку итоговый вывод, сделанный в решении, является правомерным, а указанные документы не содержат сведений, которые могли бы повлиять на существо принятого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2025.