

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2025. Данное возражение подано Бусыгиным В.Ю., г. Новокузнецк (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024754241, при этом установлено следующее.

Заявка №2024754241 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 20.05.2024 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.05.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024754241 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что словесный элемент "FILTER" (переводится с

английского языка как "фильтр"<sup>1</sup>. Фильтр - приспособление или вещество, служащие для очищения жидкостей или газов от ненужных твердых частиц, примесей и т.п.<sup>2</sup>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров, так как указывает на вид товара.

В соответствии с информацией, полученной по сети Интернет<sup>3</sup>, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания «Solberg Manufacturing, Inc.»<sup>4</sup> производит товары, однородные заявленным. В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных товаров на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно компании, производящей товары.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохраноспособным характером словесного элемента «FILTER»;
- продукция, производимая компанией «Solberg Manufacturing, Inc.», неоднородна товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения. Указанные товары различаются по техническому назначению, принципу действия и потребительскому рынку;
- на сайте, приведенном в оспариваемом решении Роспатента, предоставлена информация о серии газо-жидкостных сепараторов (линейка «STS Series»), которые производятся американской компанией «Solberg Manufacturing, Inc.» и используются преимущественно в оборудовании для вакуумной фильтрации и промышленных системах удаления тумана. Такие устройства не обеспечивают фильтрацию в классическом понимании, а предназначены для разделения

<sup>1</sup> <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/filter%0A>

<sup>2</sup> <https://kartaslov.ru/значение-слова/фильтр>

<sup>3</sup> <https://kerrpump.com/solberg-sts-filter-for-vacuum-pumps/>, <https://erstvak.com/brands/solberg-seriya-sts/>, <https://www.solbergmfg.com/ru-ru/filters-traps-silencers/vacuum-process-filtration-separation/liquid-mist-removal/sts-series>, <https://erstvak.com/brands/solberg-seriya-sts/?ysclid=mbcbuohnh4466967353>, <https://solbergmfg.ru/sts-seriya-skvoznj-separator-zhidkosti>, [https://asao.ru/catalog/promyshlennoe\\_oborudovanie/vakuumnye\\_komponenty1/vakuumnye\\_filtry1/108174/](https://asao.ru/catalog/promyshlennoe_oborudovanie/vakuumnye_komponenty1/vakuumnye_filtry1/108174/)

<sup>4</sup> <https://www.solbergmfg.com/en/filters-traps-silencers/vacuum-process-filtration-separation/liquid-mist-removal/sts-series>, <https://www.solbergmfg.com/ru-ru/contact-us>

неоднородных фаз: жидкость-газ, жидкость-твердые частицы и т.п. Заявитель, в свою очередь, заявляет обозначение «STS FILTER» в отношении фильтров: масляных, воздушных, топливных, гидравлических и антикоррозионных, то есть фильтров, удаляющих загрязняющие частицы с использованием фильтрующих материалов. Эти устройства применяются в карьерной, дорожной, строительной и другой тяжелой технике, обслуживают механические узлы и агрегаты. В частности, фильтры «STS FILTER» обеспечивают защиту от загрязнений двигателей, гидравлических систем, топливопроводов, что имеет иное назначение и характер работы по сравнению с продукцией «Solberg Manufacturing, Inc.». Фильтры и сепараторы работают по разным принципам (процессы фильтрации и сепарации) и обслуживают разные технологические задачи. Так, согласно технической классификации: фильтр - устройство, удаляющее из потока мелкие частицы загрязнений с помощью фильтрующего материала. Сепаратор - устройство для разделения разнородных фаз (газ/жидкость, жидкость/твердые частицы) без фильтрации в классическом смысле. Это различие подтверждается технической литературой и международными стандартами (например, ISO 8573 по очистке сжатого воздуха). Таким образом, фильтры и сепараторы не являются технически и функционально однородными товарами;

- введение потребителей в заблуждение возможно только при наличии узнаваемости обозначения в России, например, через регистрацию товарного знака на имя третьего лица; активное использование в обороте на территории Российской Федерации; признание товарного знака общеизвестным. Ни одно из этих условий в настоящем случае не соблюдено;

- бренд «Solberg Manufacturing, Inc.» не является узнаваемым среди российских потребителей;

- правовая охрана товарных знаков компании «Solberg Manufacturing, Inc.» в России отсутствует;

- заявленное обозначение активно используется ООО «ТД «Сибирь-Ойл», где заявитель является учредителем. Таким образом, использование обозначения «STS FILTER» осуществляется ООО «ТД «Сибирь-Ойл» в интересах и под контролем

заявителя как бенефициара деятельности общества. Данный статус имеет ключевое значение для настоящего возражения, поскольку использование обозначения юридическим лицом, в котором заявитель участвует как субъект корпоративных отношений, объективно служит его интересам как лица, заинтересованного в коммерческом успехе бренда. Заявитель фактически использует обозначение «STS FILTER» на территории России с 2024 года для маркировки широкого спектра фильтров различного назначения, включая масляные, топливные, гидравлические, воздушные и антикоррозионные фильтрующие элементы, используемые в карьерной, строительной и дорожной технике. Это использование носит не формальный, а реальный и масштабный характер, именно такое использование формирует способность обозначения «STS FILTER» индивидуализировать товары заявителя и выделять их среди однородной продукции. Доказательством действительного оборота товаров под обозначением «STS FILTER» служит документально подтвержденный процесс их введения в коммерческий оборот. Спецификации, счета и иные товаросопроводительные документы однозначно идентифицируют эти товары по их наименованию с включением обозначения «STS FILTER». Это подтверждает, что обозначение используется заявителем как постоянное и основное средство маркировки продукции, закупаемой для последующей реализации на российском рынке, а не носит случайный или эпизодический характер;

- использование обозначения «STS FILTER» как основного бренда активно поддерживается маркетинговыми усилиями заявителя, направленными на укрепление его различительной способности и формирование устойчивых ассоциаций в сознании потребителей;

- благодаря наличию устойчивых хозяйственных связей, складской инфраструктуры и налаженных каналов поставки, продукция под узнаваемым обозначением «STS FILTER» получила стабильное присутствие в обороте и приобрела узнаваемость среди целевой аудитории - специалистов по техническому обеспечению и обслуживанию спецтехники;

- создание бренда «STS FILTER» основывалось не на заимствовании чужого обозначения, а на внутренней инициативе компании. В процессе вывода продукции на рынок не осуществлялось копирования чужих обозначений, дизайна или упаковки, что исключает признаки недобросовестной конкуренции и подчеркивает оригинальность бренда;

- таким образом, активное, добросовестное и документально подтвержденное использование обозначения «STS FILTER» на территории России с 2024 года, его последовательное применение как основного и единственного средства идентификации конкретных товаров заявителя на всех этапах их оборота, целенаправленное продвижение его как самостоятельного бренда с уникальными характеристиками и преимуществами, а также сложившаяся устойчивая известность обозначения среди профессиональных потребителей в соответствующем сегменте рынка – все это в совокупности неоспоримо доказывает, что обозначение «STS FILTER» приобрело различительную способность, реально используется для индивидуализации товаров ООО «ТД «Сибирь-Ойл», стало известным в соответствующем круге потребителей и прочно ассоциируется у них с конкретным источником происхождения товаров.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Решение Роспатента от 31.05.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024754241;
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 24.07.2025;
3. Договор купли-продажи №381/23 от 24.10.2023, счет (инвойс) от 26.10.2023, фотография товара;
4. Договор купли-продажи от 25.06.2024, счет (инвойс) от 17.10.2024, фотография товара;
5. Договор поставки №334-24 от 26.08.2024, УПД;
6. Договор поставки №2-20 от 13.01.2020, УПД;

7. Договор поставки №241-15 от 29.10.2025, УПД;
8. Договор поставки №214-14 от 09.09.2014, УПД;
9. Презентация фильтров «STS FILTER».

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

С учетом даты подачи (20.05.2024) заявки №2024754241 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 неохранные 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В оспариваемом решении было указано на несоответствие заявленного



обозначения «» положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в его состав входит словесный элемент "FILTER", который переводится с английского языка как "фильтр"<sup>5</sup> (фильтр - приспособление или вещество, служащие для очищения жидкостей или газов от ненужных твердых частиц, примесей и т.п.<sup>6</sup>). Данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, так как указывает их вид. Изложенное заявителем не оспаривается.

В отношении анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Обращение к распечаткам сайтов<sup>7</sup>, приведенным в решении Роспатента, а также приобщенным коллегией к протоколу от 29.09.2025, показало наличие информации о компании «Solberg Manufacturing, Inc.»<sup>8</sup>, основанной в 1968 году и специализирующейся на производстве промышленных фильтров, сепараторов,

<sup>5</sup> <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/filter%0A>

<sup>6</sup> <https://kartaslov.ru/значение-слова/фильтр>

<sup>7</sup> <https://kerrpump.com/solberg-sts-filter-for-vacuum-pumps/>, <https://erstvak.com/brands/solberg-seriya-sts/>, <https://www.solbergmfg.com/ru/products/sts-300c>, <https://erstvak.com/brands/solberg-seriya-sts/?ysclid=mbcbuohnh4466967353>, <https://solbergmfg.ru/sts-seriya-skvoznij-separator-zhidkosti>,

<sup>8</sup> <https://www.solbergmfg.com/ru>, <https://www.solbergmfg.com/ru-ru/contact-us>

глушителей и оборудования для фильтрации воздуха и вакуума. «Solberg Manufacturing, Inc.» производит широкий спектр продуктов для промышленных компрессоров, вакуумных насосов, воздуходувок и других технических систем, включая фильтры для удаления масляного тумана, входные вакуумные фильтры, глушители и сепараторы. Упомянутая компания является глобальной организацией с производственными площадками в США (Итаска, штат Иллинойс), Бразилии и Китае. Компания «Solberg Manufacturing, Inc.» широко представлена на мировом рынке, имея офисы и дистрибьюторов во многих странах, включая Европу, Японию, Канаду и Австралию. Компания также имеет представительство и производственные мощности в Москве как региональном центре для России и СНГ. Данное лицо позиционирует себя не только как производитель, но и как надежный партнер, предлагающий индивидуальные решения для клиентов по всему миру.

Компания «Solberg Manufacturing, Inc.» известна производством высококачественных фильтров «STS», предназначенных для широкого спектра применений, включая авиационную технику, энергетику, нефтегазовую отрасль и судостроение. Продукция компании отличается высоким качеством материалов и эффективностью, обеспечивая надежную защиту чувствительного оборудования от загрязнений различного происхождения. Фильтры «STS» производства «Solberg Manufacturing, Inc.» обладают рядом преимуществ, обеспечивающих их популярность среди потребителей: высокая эффективность очистки (эффективно удаляют твердые частицы и загрязнения разного типа благодаря многослойному фильтрующему материалу); долговечность (использование прочных и устойчивых к агрессивным средам материалов позволяет продлить срок службы фильтра и снизить затраты на обслуживание); простота установки и обслуживания (удобная конструкция обеспечивает быструю замену картриджа, сокращая время простоя оборудования); широкий ассортимент моделей (компания предлагает разнообразные модели фильтров, подходящие для любых условий эксплуатации и потребностей клиентов). Фильтры для авиации используются для очистки гидравлических масел и топливных систем самолетов, вертолетов и беспилотников, в энергетике применяются в системах охлаждения электростанций, ветроэнергетики и солнечных



установок, в нефтегазовой промышленности используются для очистки нефтепродуктов и технологических жидкостей на нефтеперерабатывающих заводах и буровых установках и т.д.

Представленная информация не обладает труднодоступностью, представлена в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения на русском языке, в связи с чем с ней легко мог ознакомиться релевантный российский потребитель.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «STS», используемое иным лицом. Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтр-прессы; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей», которые являются однородными с теми товарами, которые производит компания «Solberg Manufacturing, Inc.». Данные товары однородны с товарами компании «Solberg Manufacturing, Inc.» в силу отнесения их к одной родовой группе (фильтры), возможности производства одним лицом с применением одинаковых материалов и технологий, а также ввиду возможности их реализации через одни и те же каналы сбыта.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает элемент «STS», используемый иной компанией при производстве товаров, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.

Заявитель приводит довод об отсутствии однородности товаров, вводимых в гражданский оборот компанией «Solberg Manufacturing, Inc.» и заявителем. Однако, как отмечалось по тексту заключения, сравниваемые товары (фильтры) все-таки обладают совокупностью признаков однородности, в результате чего они могут быть смешаны потребителями. Что касается указанных в возражении сепараторов марки «STS», также производимых компанией «Solberg Manufacturing, Inc.», то они также могут быть признаны однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ. Несмотря на приведенные заявителем отличия (разные принципы работы (процессы фильтрации и сепарации), обслуживание разных технологических задач), данные товары относятся к средствам для очистки, фильтрации и разделения веществ. Они

выполняют схожие функции - обеспечение качественной работы технических устройств путем предотвращения проникновения загрязняющих элементов, продлевая ресурс техники и повышая надежность ее функционирования. В связи с изложенным, они могут быть восприняты как исходящие от одного лица (компании «Solberg Manufacturing, Inc.»).

Согласно возражению, в России не действует правовая охрана товарных знаков компании «Solberg Manufacturing, Inc.», а регистрация каких-либо товарных знаков США не предоставляет прав на его охрану в Российской Федерации. Вместе с тем положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса предусматривают возможность отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в случае возможности введения потребителя в заблуждения относительно лица, производящего товары даже при отсутствии зарегистрированных в России товарных знаков.

Заявитель указывает на отсутствие известности товаров «STS» противопоставленной компании, что обусловлено отсутствием поставок данных товаров в Россию, отсутствием сведений о них в СМИ и т.д. Коллегия не может согласиться с данным утверждением, поскольку на приведенных сайтах в сети Интернет<sup>9</sup> представлены доступные к приобретению товары данной компании с указанием их характеристики, имеется информация о представительстве данной компании в Москве<sup>10</sup>, на товары получают декларации о соответствии<sup>11</sup>. Эти факторы делают продукцию «Solberg Manufacturing, Inc.» востребованной и популярной среди российских компаний и частных лиц, работающих в сферах энергетики, транспорта, строительства и многих других.

Заявитель указывает на активное использование им заявленного обозначения, в результате чего оно стало ассоциироваться с его товарами, в рамках чего ссылается на материалы (2-9). Так, в частности, заявитель ссылается на контракты (3-4) с китайскими компаниями «YIWU RUILONG IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED» и «SHANDONG HUIDA FILTER EQUIPMENT CO. LTD.» на поставку

<sup>9</sup> см., например, <https://solbergmfg.ru/>, например, <https://erstvak.com/brands/solberg-seriya-sts/>, <https://amevac.ru/katalog/sections/1/>, <https://amevac.ru/katalog/tovary/filtery-solberg/29/> и др.

<sup>10</sup> <https://www.solbergmfg.com/ru/pages/europe>, <https://solbergmfg.ru/contacts>

<sup>11</sup> <https://xn----7sbajahheyaepn1ca0aveqcb0fxl.xn--p1acf/kompaniya/solberg-manufacturing-inc/>

партий фильтров, с нанесенным на них обозначением «STS FILTER». Вместе с тем из материалов контрактов (3-4) не следует фактическая поставка товаров под исследуемым обозначением, кроме того, не ясно, в какой период могли быть поставлены данные товары. Материалы контракта (4) выходят за дату приоритета заявленного обозначения.

Материалы (5, 7) также выходят за исследуемый период времени. Договор и спецификации к нему (6), договор (8) не содержат исследуемое обозначение, что касается счетов-фактур к данным договорам, то они относятся к периоду после приоритета заявленного обозначения.

Распечатки (9) не датированы, следовательно, их нельзя соотнести с датой приоритета обозначения по заявке №2024754241.

Таким образом, с возражением не представлено ни одного документа, который бы подтверждал фактическое введение в гражданский оборот товаров под заявленным обозначением в исследуемый период, следовательно, нет оснований для вывода об известности заявленного обозначения релевантному российскому потребителю. Указанные документы не опровергают вывод о возможности ассоциирования заявленного обозначения с обозначением, используемым компанией «Solberg Manufacturing, Inc.».

Таким образом, оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2025.**