


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 13.08.2020, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть» (ПАО «Газпром нефть») (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757729, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2018757729 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.12.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 09 и услуг 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение , состоящее из изобразительного элемента и трех букв, представляющих собой сокращенное фирменное наименование заявителя на русском языке, выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 02.06.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с указанием сочетания букв «ГПН» в качестве неохраняемого элемента ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения

буквенный элемент «ГПН» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в результате его интенсивного использования для заявленного перечня товаров и услуг, заявителем не представлено. В заключении также указано, что подтверждением приобретения обозначением различительной способности являются документы, содержащие сведения об объеме производства и продаж товаров, маркируемых заявленным обозначением, о территориях реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением, о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров и услуг, сведения об объеме затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых заявленным обозначением, о степени информированности потребителя о заявленном обозначении и производителе маркируемых им товаров и услуг, включая результаты социологических опросов, о публикациях в открытой печати информации о товарах, об экспонировании на выставках Российской Федерации и за её пределами товаров, маркируемых заявленным обозначением. При этом доказательство приобретения различительной способности должно относиться конкретно к каждому товару и услуге из перечисленных в перечне заявки.

Экспертизой указано, что представленные заявителем материалы содержат сведения о деятельности, широкой известности предприятия, его фирменного наименования, но не применения заявленного на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, так как данная аббревиатура используется заявителем в гражданском обороте для индивидуализации юридического лица, а не для маркировки товаров и услуг, в связи с чем доводы заявителя относительно наличия у него исключительного права на обозначение «ГПН» как части фирменного наименования не снимают оснований для указания этой аббревиатуры в качестве неохраняемого элемента, поскольку фирменное наименование и товарный знак (знак

обслуживания) являются разными объектами интеллектуальной собственности и охраняются независимо друг от друга.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что в представленных дополнительных материалах отсутствуют примеры наглядного использования заявленного обозначения. В демонстрируемых фотографиях на цистернах, АЗС, мойках автомобилей, одежде сотрудников, распечатках с сайтов Интернет и т.д. присутствует товарный знак «G» со словом «ГАЗПРОМНЕФТЬ», изобразительный товарный знак (являющийся частью заявленного обозначения), но нет обозначения в том виде, в котором оно заявлено, т.е. отсутствует само буквосочетание «ГПН».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- обозначение «ГПН» обладает изначальной различительной способностью, так как является аббревиатурой от фирменного наименования заявителя Газпром Нефть и имеет смысловое значение, следовательно, является словом;

- обозначение «ГПН» имеет словесный характер, поскольку аббревиатурам ГПН и GPN присущи следующие основные признаки слова, необходимые для его характеристики в качестве особой единицы языка: фонетическая оформленность; недвуударенность; лексическое значение, которое закреплено в сознании носителей языка; лексико-грамматическая отнесенность; непроницаемость, что подтверждается заключением лингвиста;

- вывод об отсутствии признаков слова у аббревиатуры «ГПН» в связи с тем, что она передается при письме только согласными буквами, противоречит положениям лингвистики как науки о языке и является несостоятельным. Если бы вывод Роспатента был верным, то в русском и других языках отсутствовали бы аббревиатуры из согласных букв, хотя их существует великое множество, например, СССР, КПСС, ФСБ, МВД, НТВ, VSK, VTB, ВР, CNN и др.;

- экспертиза приходит к неверному выводу об отсутствии различительной способности обозначения на основании того, что оно является аббревиатурой, используемой заявителем в гражданском обороте для индивидуализации юридического лица;

- фирменное наименование способно не только индивидуализировать производителя, но и товары и услуги, исходящие от производителя;

- сокращенное фирменное наименование заявителя используется длительное время при продаже товаров и услуг, в связи с чем следует учитывать всю деятельность заявителя с использованием этого обозначения;

- специфика деятельности заявителя заключается в том, что производимые им товары непосредственно не маркируются брендами, нефть, нефтехимия, топливные продукты вводятся в оборот под фирменным наименованием, т.е. в данном случае функция товарного знака и фирменного наименования совпадают;

- обозначения «ГПН» и «GPN» используются в составе фирменных наименований дочерних компаний заявителя, что было установлено судом;

- Роспатент не учел, что использование цвета в обозначении способно усилить его различительную способность, в том числе и потому, что заявителю принадлежит серия товарных знаков в этом цвете;

- в материалы заявки представлен мониторинг средств массовой информации, показывающий масштабность использования спорного обозначения, а также сведения об объемах продаж нефтепродуктов;

- спорное обозначение используется путем проставления на договорах, при различных способах адресации в сети Интернет (доменное имя, ключевое слово и т.п.), а также в СМИ и других свободных публикациях;

- словесный элемент ГПН и заявленное обозначение в целом в результате длительного и интенсивного использования приобрел дополнительную различительную способность и воспринимается потребителем как товарный

знак заявителя, поскольку он выполняет функцию товарного знака - отличает (идентифицирует) товары и услуги заявителя от однородных товаров и услуг других производителей, что также подтверждается результатами социологических опросов потребителей;

- Суд по интеллектуальным правам в решении по делу №СИП-453/2018, касающемся оспаривания заявителем решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737523, указал, что Роспатент не полностью оценил доводы возражения и проанализировал представленные заявителем документы, в том числе заключение лингвиста.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения об отказе и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018757729 с указанием всех элементов как охраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

- лингвистическое заключение [1];
- копии договоров поставки нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2018 года по делу №СИП- 453/2018 [4];
- профили Газпром нефть в социальных сетях на собственных площадках [5];
- аббревиатура (статья Википедия)[6];
- статья «Аббревиатуры» Русская Грамматика под редакцией Н.Ю. Шведовой [7];
- словарь сокращений современного русского языка (выдержка) [8];
- статья «аббревиатура» Большой энциклопедический словарь под редакцией А.М.Прохорова [9];

- статья «аббревиатура» Толковый словарь иноязычных слов под редакцией Л.П. Крысина [10];
- статья «аббревиатура» Новый словарь иностранных слов под редакцией Е.Н.Захаренко [11];
- статья «Аббревиатуры» Краткая русская грамматика под редакцией Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина [12];
- мониторинг СМИ от 18.09.2017 [13];
- годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 (выдержка) [14];
- отчет об исследовании аббревиатур ГПН/ГПН март 2019 года [15];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке мазута за 2016 год [16];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке бензинов автомобильных в пределах территории Российской Федерации за 2017 год [17];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке дизельного топлива в пределах территории Российской Федерации за 2017 год [18];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке мазута за 2017 год [19];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти за 2014 год [20];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива за 2016 год [21];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке бензинов автомобильных за 2016 год [22];
- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке авиационного керосина за 2016 год [23];

- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке природного газа за 2011-2014 годы [24];
- заключение от 19 марта 2019 года (социологический опрос потребителей) [25];
- заключение от 19 марта 2019 года (социологический опрос специалистов) [26];
- выдержки из годовых отчетов за 2016 и 2018 годы [27];
- статья (копия) Топливные карты снова в игре. «Газпром нефть» вынуждена вернуть скидки для корпоративных клиентов, Коммерсант, №33 от 25 февраля 2019 [28].

В дополнение к возражению заявителем были представлены материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения в фирменных наименованиях дочерних обществ [29].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.12.2018) поступления заявки №2018757729 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью (пункт 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретенной 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.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о 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 определенного изготовителя.

Заявленное обозначение  представляет собой комбинацию изобразительного элемента и сочетания трех согласных букв русского алфавита «ГПН», которое выполнено близким к стандартному шрифтом.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757729 оспаривается заявителем в части указания в качестве неохраняемого элемента сочетания букв «ГПН» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения «ГПН» на соответствие его требованиям законодательства, указанным в заключении по результатам экспертизы.

Обозначение «ГПН» представляет собой три согласные буквы, которые не являются словом русского языка, выполнены стандартным шрифтом без каких – либо оригинальных графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Выполнение обозначения в синем цвете не может оказать существенного влияния на его различительную способность, поскольку цвет сам по себе не способен индивидуализировать товары или услуги. Однако, в совокупности с другими охраноспособными элементами цвет может усиливать различительную способность знака. В данном случае сочетание букв «ГПН» не может относиться к охраноспособным элементам в силу следующих обстоятельств.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именованя предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор

А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111).

Элемент «ГПН», входящий в состав заявленного обозначения, не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Поскольку данное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка, оно не может иметь словесный характер, как указано в возражении, и обладать изначальной различительной способностью. Кроме того, элемент «ГПН» по заявке №2018757729 не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов. Тот факт, что сочетание букв «ГПН» выполнено в синем цвете, не является в данном случае основанием для признания этого сочетания букв охраноспособным элементом, способным вне заявленного обозначения индивидуализировать заявленные товары и услуги.

В отношении представленного заявителем лингвистического заключения специалиста следует отметить, что указанное заключение является частным мнением этого специалиста и оно также не опровергает вывод коллегии о том, что буквенный элемент «ГПН» не воспринимается как слово какого-либо языка и не является таковым, что, в частности, обусловлено следующим.

Во-первых, перед специалистом-лингвистом были поставлены вопросы, касающиеся аббревиатур ГПН и GPN. Однако, следует отметить, что материалами возражения не доказано, что указанные обозначения сами по себе без их расшифровки однозначно воспринимаются потребителем как аббревиатуры от «Газпром нефть/Gazprom нефть».

Во-вторых, как указано в заключении лингвиста, основными признаками слова, необходимыми для его характеристики в качестве особой единицы языка, является наличие у него определенного звукового состава и не более одного основного ударения. Согласно данному заключению аббревиатуре ГПН

соответствует фонетическая оболочка [гэпээн], однако при произнесении указанных букв наиболее вероятным является вариант, при котором имеет место три ударения, на каждый слог, а не одно, как указано в заключении.

Что касается лексического значения букв ГПН, то электронные Интернет-словари не дают никакого значения в качестве сокращения от Газпром нефть, однако, при наборе в поисковой строке Яндекс букв ГПН выпадает сокращение от Государственный пожарный надзор.

Таким образом, оснований полагать, что сочетание трех русских букв ГПН обладает словесным характером, является аббревиатурой от Газпром нефть и воспринимается в качестве лексической единицы какого-либо из известных языков, у коллегии не имеется.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Материалы, приложенные к возражению заявителем в обоснование своих доводов, содержат сведения о заявителе, в том числе выдержки из годовых отчетов, мониторинг средств массовой информации, распечатки с сайта сети АЗС Газпромнефть, аналитические отчеты по результатам анализа состояния конкуренции на рынке продуктов нефти и газа, несколько договоров на поставку нефтепродуктов, а также социологический опрос потребителей.

Анализ представленных материалов показал, что они не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании элемента «ГПН» заявленного обозначения на территории Российской Федерации до даты поступления заявки на регистрацию товарного знака, поскольку заявителем не представлены фактические данные об объемах поставок и территории реализации широчайшего перечня заявленных товаров 01, 04, 09 и оказания не менее широкого перечня услуг 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ под обозначением «ГПН», отсутствуют сведения о затратах на рекламу этих

товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, отсутствуют сведения об интенсивном использовании элемента «ГПН», в том числе в составе заявленного обозначения при маркировке заявленных товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018757729.

Вместе с тем следует отметить, что в материалах дела имеется несколько контрактов, в которых содержится заявленное обозначение, а также несколько контрактов на поставку нефтепродуктов, в которых в номерах контрактов фигурирует обозначение ГПН. При этом часть договоров содержат обозначение ГПН, которое выполнено в черном цвете. Остальные договоры, которые представлены заявителем, содержат обозначение GPN.

Относительно довода заявителя об использовании сочетания букв «ГПН» в качестве части фирменного наименования ряда юридических лиц группы «Газпром нефть» коллегия отмечает, что указанное обстоятельство не является подтверждением использования указанных элементов для индивидуализации заявленных товаров и услуг, поскольку, как справедливо указано экспертизой, фирменные наименования являются средством индивидуализации юридических лиц, а не товаров и услуг (см. пункт 1 статьи 1474 Кодекса).

Что касается довода о наличии в заявленном обозначении стилизованного рисунка, который длительное время используется заявителем для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, оказывающего услуги по продаже топлива на территории Российской Федерации, то материалы возражения не содержат документов, подтверждающих указанный факт. Кроме того, это не относится к использованию рассматриваемого сочетания букв.

Относительно представленного в материалах дела мониторинга средств массовой информации (СМИ) коллегия отмечает, что мониторинг СМИ содержит единичные упоминания обозначения ГПН в статьях, в основном публикации содержат обозначение «Газпром нефть», не являющееся

предметом рассмотрения данного возражения. При этом обозначение ГПН в этих публикациях используется в качестве сокращенного фирменного наименования и не доказывает его использования для маркировки заявленных товаров или услуг.

Что касается довода возражения об упоминании элемента «GPN» в сети Интернет, в том числе в доменном имени, например, gpnbonus, gpncard, gpn-rersi, gpn-trade и т.д., то указанные обозначения существенно отличаются от трех букв ГПН заявленного обозначения, как буквенным составом, так и их выполнением.

Представленный отчет об исследовании аббревиатур ГПН/GPN от марта 2019 не дает полной картины использования сочетания рассматриваемых букв ГПН. В частности, согласно выводам экспертов с аббревиатурой ГПН встречаются при профессиональном общении, иногда в профессиональном документообороте между компаниями, реже упоминаются СМИ и корпоративные страницы в социальных медиа, вэб-адресах. Указанная аббревиатура используется, чтобы не произносить полное наименование компании Газпром нефть. В статье из газеты Коммерсант не содержится упоминания ГПН, к тому же она вышла после даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

В отношении упомянутых в возражении социологических опросов, проведенных Лабораторией социологической экспертизы и касающихся обозначения «ГПН», а также заявленного обозначения в целом, коллегия отмечает, что в отсутствии фактических данных об интенсивном и длительном использовании этого обозначения заявителем на товарах и услугах, опрос потребителей не может отражать реальную ситуацию с использованием обозначения в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг, в связи с чем не может служить основанием для вывода о признании сочетания букв «ГПН» обладающим различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг.

Указанное выше не позволяет коллегии сделать вывод о том, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «ГПН» приобрел различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем для соответствующих товаров и услуг.

Таким образом, входящее в состав заявленного обозначения сочетание букв «ГПН» относится к неохраняемым элементам обозначения как не обладающее различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в части предоставления самостоятельной правовой охраны указанному буквенному элементу и охране его только в составе заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2020.