

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 поступившее 17.12.2019 возражение ПАО «Газпром нефть» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722567, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения по заявке №2018722567 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.05.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой объемное обозначение - общий вид автозаправочной станции (АЗС) с нанесением фирменной графики и цвета заявителя и словесного обозначения G-Drive (Джи - Драйв).

Решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистичное изображение автозаправочного

комплекса с информационным стендом (информационной/ценовой стелой) и помещениями хозяйственно-производственного назначения для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг (магазин/кафе/сервисный центр и т.д.), форма которого является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров и услуг, так как обусловлена, исключительно, его функциональным назначением, а также используется различными лицами, изготавливающими товары (оказывающими услуги) автозаправочных комплексов (см., например, Интернет-сайты <http://www.rosneftazs.ru>, <http://www.shell.com.ru>, <http://novatek-azk.ru>, <https://www.gpnbonus.ru>, <https://auto.lukoil.ru/ru> и др.). В заключении также указано, что внешний вид (изображение) автозаправочных комплексов различных лиц не является абсолютно одинаковым и отличается по высоте, ширине, цвету и т.п. Придать внешнему виду данных комплексов различительную способность, то есть выделить их из общей массы однородных услуг, а также указать потребителю, что эти услуги оказываются конкретным лицом, могут только свойства, имеющие качественное отличие от свойств иных изображений однородных услуг. Чтобы потребитель смог узнать свойства, отличающие изображение автозаправочного комплекса конкретного лица, он должен быть необычным для потребителя, не быть характерным для иных изображений однородных комплексов, должен сразу обращать на себя внимание. Если указанные условия не выполняются, то форма и внешний вид (изображение) данных комплексов не является оригинальной. Вследствие указанного данные признаки не способны сфокусировать на себе внимание потребителя и служить средством, индивидуализирующим заявленные товары и услуги. Подобные обозначения должны быть свободными для использования всеми участниками рынка, так как ряд производителей в сфере деятельности заявителя используют такие же конструктивные элементы в своих комплексах АЗС, форма и внешний вид которых в целом имеет те же характеристики, что и заявленное на регистрацию обозначение. Представленные дополнительные материалы не являются достаточными для признания заявленного обозначения приобретшим различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении

конкретных товаров (услуг), указанных в заявке и его ассоциативной связи только с товарами и услугами заявителя, так как относятся к иным изображениям, нежели заявленное, а именно включают дополнительные графические и словесные элементы, которые могут выступать в качестве индивидуализирующих обозначений (например, графические элементы, наличие узнаваемого сочетания, словесные элементы).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением об отказе в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны контуров АЗС, очерчивающих форму, поскольку на нем имеются охраноспособные словесные (G-Drive), изобразительные элементы и их композиция. Данные обозначения зарегистрированы как товарные знаки (как подробно указано в данном возражении) и их различительная способность презюмируется. Заявитель согласился с дискламацией формы на стадии экспертизы заявленного обозначения. Аналогичный подход применен Роспатентом при регистрации, например, обозначения



по свидетельству № 486879;

- стела АЗС заранее информирует потребителя-водителя о наличии возможности приобрести топливо по определенной цене, водитель перестраивается, снижает скорость, заезжает на территорию АЗС, подъезжает к топливо-раздаточной колонке, расположенной под навесом, и производится отпуск топлива в топливный бак автомобиля или в тару потребителя. Информационная функция стелы не предусматривает форму стелы, зафиксированную в заявленном обозначении, и может обеспечиваться любой формой, равно как и форма навеса и других элементов конструкций. При этом форма заявленного обозначения не обусловлена нормами и правилами продажи топлива. Более того, стела АЗС, входящая в заявленное на

регистрацию обозначение, зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству №727948;

- как видно из приведенных далее технических норм и правил, конструкции АЗС могут иметь произвольное оформление и цветовое сочетание, которое как раз и выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака;

- графический и колористический элемент заявленного обозначения выполняет различительную функцию. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Приходя к выводу об отсутствии различительной способности заявленного обозначения, Роспатент нарушил нормы статей 1479 и 1480 Кодекса. Различительная способность обозначения уже установлена федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации товарного знака, исключительное право на которое подтверждается свидетельствами о регистрации №446760, №561201, №557396, №727948 и №713739;

- заявленное обозначение обладает приобретенной различительной способностью. Цвет и форма товара признаются товарными знаками при условии приобретения различительной способности;

- дата начала розничных продаж товаров и услуг под брендом сети АЗС Газпромнефть – 04 сентября 2009 года, бренд сети АЗС Газпромнефть впервые зарегистрирован как товарный знак в 2009 году (№№395503, 382925 - все элементы являются охраняемыми);

- объем выручки от реализации топлива на АЗС, маркированных обозначением, с 2014 года по 2016 год составил более 570 миллиардов рублей (не включая выручку от продажи нетопливных товаров и услуг АЗС). Эти данные убедительно демонстрируют рост потребительского спроса;

- расходы на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть в период с 2010 года по 2016 год превышают 1 миллиард рублей;

- широкая география сбыта товаров и услуг АЗС в Российской Федерации: более 40 субъектов РФ, более 1 300 АЗС; каждая АЗС оформлена с использованием фирменного сочетания цветов: синий, белый. Согласно структуре рынка розничной продажи моторного топлива доля АЗС Газпромнефть составляет более 20 %;
- все конструктивные элементы обозначения (элементы формы АЗС) признаны Роспатентом обладающими различительной способностью в 2009 году при регистрации товарных знаков №395503, 381742, 486879;
- также в материалы предоставляется социологический опрос Фонда ВЦИОМ, который подтверждает высокую ассоциативную связь между заявителем и заявленным обозначением;
- регистрация заявленного обозначения не нарушает прав других юридических лиц и не наносит ущерба их коммерческим интересам, поскольку является уникальным с точки зрения формы и сочетания цветов.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента формы АЗС.

Возражение ПАО «Газпром нефть» было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 16.06.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 17.12.2019 возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722567.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 года по делу № СИП-788/2020 указанное решение Роспатента было признано недействительным. При этом Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ПАО «Газпром нефть» от 17.12.2019 с учетом принятого решения.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу № СИП-788/2020 возражение ПАО «Газпром нефть» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722567 рассматривается коллегией повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила ППС.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается коллегией в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2021 года решение Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 года по делу № СИП-788/2020, которым было признано недействительным решение Роспатента от 16.06.2020 года, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722567, отменено. Следовательно, на дату заседания коллегии указанное решение Роспатента от 16.06.2020 является действующим.

Отмена вышеуказанного судебного акта исключает возможность повторного рассмотрения возражения ПАО «Газпром нефть» на решение Роспатента от 26.09.2019 года об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2018722567, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 17.12.2019, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722567.