

## 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, 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. В соответствии со статьей 1482 Кодекса в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 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). 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 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.

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

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 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 или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный



знак

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04 класса МКТУ - бензин; топливо дизельное; топливо моторное; 35 класса МКТУ - продвижение товаров 04 класса; реализация товаров 04 класса; оптовая и розничная продажа товаров 04 класса; 37 класса МКТУ - станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги автозаправочных станций.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное комбинированное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. При этом форма АЗС является традиционной для заявленных товаров и услуг и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не обладает различительной способностью, с чем заявитель согласился и не оспаривает в возражении.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанный элемент (форма автозаправочного комплекса) может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, если он не занимает в нем доминирующего положения. В рассматриваемом случае именно форма АЗС доминирует в составе заявленного обозначения в пространственном отношении. Что касается словесного элемента «G-Drive», расположенного на элементах конструкции АЗС, в том числе на информационном



стенде , который был зарегистрирован ранее в качестве объемного товарного знака по свидетельству №727948 на имя заявителя в отношении тех же товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, то указанный элемент занимает ничтожно малую часть заявленного объемного обозначения и не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую функцию товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что объемные изображения автозаправочной станции ПАО «Газпром нефть», зарегистрированные в качестве товарных знаков по свидетельствам №№486879, 580617, 395503 в отношении однородных заявленным товаров и услуг, на которые ссылается заявитель в возражении, представляют собой иные обозначения, которые существенно отличаются от заявленного обозначения, и

их регистрация Роспатентом не является основанием для признания заявленного объемного обозначения обладающим различительной способностью.

В отношении довода заявителя о приобретенной заявленным обозначением различительной способности в силу его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг коллегия отмечает, что представленные сведения об объемах реализации топлива на АЗС, о расходах на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки, тем более длительного и интенсивного использования в отношении товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Что касается представленного заявителем социологического опроса, проведенного фондом ВЦИОМ, касающегося узнаваемости оформления сети АЗС Газпром нефть среди водителей в 2019 году, то данный опрос касался ассоциаций с элементами дизайна АЗС, а не восприятия заявленного обозначения потребителями в качестве товарного знака заявителя. Следовательно, нельзя согласиться с заявителем, что этот опрос подтверждает высокую ассоциативную связь между заявителем и заявленным обозначением. Более того, при ответе на вопрос: по каким элементам АЗС Вы определяете, какой именно компании она принадлежит? 64% опрошенных респондентов ответили - по логотипу, 46% - по названию и только 11% - по очертаниям силуэта АЗС, что является вполне вероятным, поскольку именно логотип и название компании в первую очередь служат средством индивидуализации товара и его изготовителя, по которым потребитель отличает товары/услуги одних лиц от товаров/услуг других.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, следует признать правомерным.

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



**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2019.**