

## 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 25.12.2019 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 №2018722967, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного  
знака по заявке №2018722967 с датой поступления в федеральный орган  
исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.06.2018  
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  
объемным изображением.

Решение Роспатента от 23.08.2019 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 представляет собой реалистичное изображение элемента  
конструкции автозаправочных станций/комплексов, а именно части навеса с

опорами на платформе (основании), форма которого в целом является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров и услуг, так как обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также данное архитектурное решение традиционно используется в составе разных автозаправочных комплексов (см. Интернет например, <http://www.rosneft-azs.ru/about>; <https://auto.lukoil.ru/>; <http://www.bashneft-azs.ru/>; <https://azs.tatneft.ru/>; <https://www.shell.com.ru/motorists/наши-азс.html>). Подобная форма строительной конструкции должна быть свободной для использования всеми участниками рынка. Следовательно, такая объёмная геометрическая фигура не может выполнять основную функцию товарного знака - способность индивидуализировать товары /услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от товаров /услуг других лиц.

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

- заявленное на регистрацию обозначение обладает признаками индивидуальности и оригинальности. Экспертиза указывает на то, что заявленное обозначение является «традиционным». Поскольку для потребителя решающую роль при выборе АЗС выполняет цвет и форма АЗС, для производителей продукции розничного рынка моторного топлива характерна разработка уникальных упаковочных решений для своих товаров - формы и цветового сочетания АЗС. Исследование рынка моторного топлива, которое убедительно демонстрирует индивидуальность и наличие уникальных черт каждого производителя у АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям и крупным сетям;

- заявителем создано уникальное дизайнерское решение для оформления АЗС, которое не повторяет ни одну из имеющихся на рынке у других производителей. Заявленное обозначение отнюдь не является традиционным;

- автозаправочной станцией или АЗС называют комплекс зданий (сооружений), основным функциональным предназначением которого служит заправка

транспортных средств моторным топливом, маслами и спецжидкостями. Функциональное назначение АЗС - заправка топливом, таким образом, единственным видимым элементом АЗС, обусловленным функциональным назначением является топливнораздаточная колонка (далее – ТРК). Внутренним устройством ТРК продиктован и ее внешний вид. ТРК в заявленном обозначении имеет вид, очевидным образом отличающий ее от внешнего вида ТРК, приведенного в технических нормах и правилах, конструкции АЗС могут иметь произвольное оформление и цветовое сочетание, которое как раз и выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака;

- в заявленном обозначении присутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями, в том числе изобразительный элемент по свидетельству №713739. Как следует из практики Суда по интеллектуальным правам в отличие, например, от этикеток, где цветовое сочетание имеет существенное значение, для объемных изделий основными признаками, отличающими их от аналогичных изделий, является формообразование, состав, взаимное расположение элементов изделия;

- товарные знаки ОАО «Газпром нефть» при реализации нефтепродуктов населению обладают существенной различительной способностью, узнаваемостью на данном рынке, ими маркированы многочисленные автозаправочные станции в России. На усиление различительной способности влияет наличие у ОАО "Газпром нефть" группы товарных знаков со словесными и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России;

- использование синего и белого цветов в оформлении бензоколонок, в том числе сочетание цветов, характерное для внешнего оформления бензозаправочных станций Газпромнефть, является достаточно явным и легко вызываемым в памяти указанием на происхождение товара, сочетание цветов за счет длительного и интенсивного использования является само по себе настолько узнаваемым, что среднестатистический потребитель вряд ли обратит внимание на отсутствие надписи с фирменным наименованием Газпромнефть. Легко вызываемое в памяти сочетание синего и белого цветов предназначено для того, чтобы помочь водителю

со своего водительского места определить производителя предлагаемого топлива без дальнейшего уточнения названия компании, заявленное обозначение не попадает ни под один из критериев отсутствия различительной способности, перечисленных в Кодексе;

- различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. Сочетание синего и белого цветов приобрело особую узнаваемость в качестве «фирменных цветов» ПАО «Газпром нефть» в результате долговременного использования и интенсивной рекламы. Высокая различительная способность заявленного обозначения не только исключает возможность толкования заявленного обозначения как традиционного и безальтернативного, но и позволяет осуществить регистрацию обозначения для всех заявленных товаров и услуг без ущерба для добросовестных участников гражданского оборота. Обозначение обладает приобретённой различительной способностью в отношении всех заявленных товаров и услуг. Цветовое сочетание выполняет различительную функцию товарного знака. Доминирующим элементом, положенным в основу серии знаков заявителя, является цветовое сочетание - белый и синий.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

. Практика регистрации конструкций АЗС в качестве товарных знаков для обозначения топлива и услуг АЗС в Российской Федерации;

• Практика регистрации цветов в качестве товарных знаков для обозначения топлива и услуг АЗС в Российской Федерации;

• Выписка из годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год;

• Выписка из годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год;

- Выписка из годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год;
- Аналитический отчет ФАС о состоянии конкурентной среды на розничном рынке автомобильных бензинов;
- Бюджет и описание рекламных кампаний с 2010 - 2016 годы;
- Распечатка с сайта <https://pravo.ru/review/view/144017> ;
- Отчет ВЦИОМ;
- Распечатки с сайта <https://www.qpnbonus.ru/>;
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. N C01-110/2019 по делу N СИП-619/2018.

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

С учетом даты (04.06.2018) 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 или состоящих только из элементов, характеризующих товары.


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, в частности, реалистические и схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака 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 реалистическое объемное изображение элемента конструкции автозаправочных станций.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Заявленное объемное обозначение представляет собой реалистическое изображение одного из элементов конструкции автозаправочного комплекса заявителя в виде двух стоек с основанием, предназначенного служить опорой, на которой крепится навес с расположенным на нем обозначением «ГАЗПРОМНЕФТЬ», зарегистрированным в качестве товарного знака. Именно этот словесный элемент служит средством индивидуализации автозаправочного комплекса. Выполнение конструктивного элемента в виде двух стоек с основанием и частью навеса обусловлено его функциональным назначением, что не способно индивидуализировать заявленные товары и услуги. Что касается графических

особенностей выполнения заявленного элемента конструкции АЗС, в том числе использования в нем изобразительного товарного знака по свидетельству №713739, то указанный товарный знак занимает лишь незначительную часть в заявленном обозначении, не акцентируя на себе внимание потребителя, что не способно повлиять на различительную способность заявленного обозначения в целом ввиду доминирования в нем формы конструкции.

Таким образом, в качестве средства индивидуализации услуг, оказываемых автозаправочными комплексами и связанных с ними товаров, заявлено реалистическое изображение конструктивного элемента АЗС, что в соответствии с пунктом 34 Правил относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Довод заявителя о доминировании в заявленном обозначении сине-белого цветового сочетания является несостоятельным, поскольку цвет сам по себе не способен индивидуализировать товары или услуги и тем более выступать в качестве доминирующего фактора знака.

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, о географии сбыта товаров и услуг и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств использования заявленного обозначения, тем более длительного и интенсивного использования в отношении хотя бы одного товара или услуги из числа заявленных.

Что касается представленного заявителем социологического опроса, проведенного фондом ВЦИОМ, касающегося узнаваемости оформления сети АЗС Газпром нефть среди водителей в 2019 году, то результаты данного опроса не могут быть приняты коллегией во внимание, поскольку при проведении опроса респондентам демонстрировалось обозначение, отличающееся от заявленного обозначения. Кроме того, данный опрос касался ассоциаций с элементами дизайна

АЗС, а не восприятия заявленного обозначения потребителями в качестве товарного знака заявителя.

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 25.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2019.**