

## 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 №2018722969, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного  
знака по заявке №2018722969 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 21.08.2019 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 разделительной

стенки топливозаправочного терминала, 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 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;

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

- графический и колористический элементы заявленного обозначения выполняет различительную функцию;

- заявленное обозначение, доминирующим элементом которого является цветовое сочетание синего и белого цветов, обладает приобретенной различительной способностью. Заявителем доказана длительность, интенсивность

использования заявленного обозначения, объемы реализации товаров и известность иных обозначений, имеющих общие элементы с заявленным;

- товарные знаки ОАО «Газпром нефть» при реализации нефтепродуктов населению обладают существенной различительной способностью, узнаваемостью на данном рынке, ими маркированы многочисленные автозаправочные станции в России;

- 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 длительного 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;

- заявитель просит внести изменения в описание заявленного обозначения, указав, что обозначение является не объемным, а изобразительным, что исключает основание для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку изобразительное обозначение не является элементом конструкции автозаправочного комплекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

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 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 реалистическое 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 обозначение представляет собой реалистическое изображение одного из элементов конструкции автозаправочного комплекса заявителя, использующегося в качестве разделительной стенки топливозаправочного терминала, которое не способно индивидуализировать товары и услуги, поскольку его форма обусловлена функциональным назначением. Учитывая доминирование формы указанного элемента конструкции АЗС, графические особенности выполнения этого элемента не могут оказать влияния на различительную способность заявленного обозначения.

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 заявленные товары и услуги и тем более выступать в качестве доминирующего фактора.

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 этот 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.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, переквалифицировав его из объемного в изобразительное, то коллегией было отказано во внесении данного изменения, поскольку оно признано

существенно изменяющим заявленное обозначение и в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса может быть оформлено в качестве самостоятельной заявки.

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 21.08.2019.**