

**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 29.12.2017, 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 № 2016737522, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2016737522 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.10.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  , состоящее из изобразительного элемента и сокращенного наименования заявителя, выполненного стандартным шрифтом.

Роспатентом 10.10.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с указанием 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 заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв

«ГПН», 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. Представленные материалы содержат сведения о деятельности предприятия, его известности, а также сведения о фирменном наименовании заявителя, в том числе сокращенного, но не использования заявителем заявленного обозначения с элементом «ГПН» в качестве товарного знака.

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

- 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;
- 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;
- в материалы заявки представлен мониторинг средств массовой информации, показывающий масштабность использования спорного обозначения, а также многочисленные примеры использования обозначения, в том числе на сайте сети АЗС Газпромнефть;

- более того, спорное обозначение используется путем проставления на договорах (будут представлены дополнительно);

- выполнение спорного элемента в синем фирменном цвете заявителя придает обозначению дополнительную различительную способность, высокая различительная способность цветового сочетания сети АЗС «Газпромнефть» подтверждается позицией уполномоченного государственного органа - Роспатента по другим делам заявителя;

- словесный элемент ГПН и заявленное обозначение в целом в результате длительного и интенсивного использования стало товарным знаком заявителя, поскольку он выполняет функцию товарного знака - отличает (идентифицирует) товары и услуги заявителя от однородных товаров и услуг других производителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения об отказе и регистрации заявленного обозначения по заявке №2016737522.

К возражению приложены следующие материалы:

- консультационное лингвистическое заключение [1];
- копии договоров поставки нефти ПАО «Газпром нефть» [2].
- распечатки из Интернет [3].

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

С учетом даты (10.10.2016) поступления заявки №2016737522 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, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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  содержит в своем составе сочетание трех согласных букв латинского алфавита «ГПН», которое не имеет словесного характера и выполнено стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного элемента различительной способности.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкоznании 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).

Сочетание букв «ГПН» не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Что касается представленного заявителем лингвистического заключения специалиста, то указанное заключение также не опровергает вывода коллегии о том, что буквенный элемент «ГПН» не является словом.

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. Кроме того, элемент «ГПН» по заявке №2016737522 не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов.

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.

Для подтверждения использования заявителем обозначения «ГПН» на территории Российской Федерации представлены сведения о его деятельности, мониторинг средств массовой информации, распечатки из сети Интернет с сайта сети АЗС Газпромнефть, несколько договоров на поставку нефти, заключенных после даты подачи заявки №2016737522.

Анализ представленных материалов показал, что они не только не содержат сведений об интенсивном использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации до даты (10.10.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака, поскольку не представлены фактические данные об объемах поставок и территории реализации товаров, отсутствуют сведения о затратах на рекламу и степени информированности потребителя о заявителе и его товарах, маркированных заявлением обозначением, но и вообще в материалах заявителя нет ни одного доказательства использования элемента «ГПН», в том числе в составе заявленного обозначения, при маркировке каких-либо из заявленных товаров 01, 04 и оказании каких-либо

услуг 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016737522.

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

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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2017.