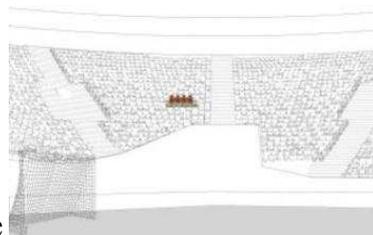


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 01.06.2020, поданное ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018716450 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018716450, поданной 20.04.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 19, 20, 21, 28, услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, темно-серый, светло-серый, оранжевый, серый».



Согласно материалам заявки заявлено обозначение

Решение Роспатента от 31.01.2020 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- экспертиза возражает против отнесения заявителем заявленного обозначения к позиционным товарным знакам. Так, в позиционном знаке охрана предоставляется изображению знака, показывающему его местоположение на товаре, при этом сам товар не подлежит правовой охране и в этих целях указывается пунктирными линиями. Экспертиза приходит к выводу, что в заявленном обозначении изображением знака является комплекс посадочных мест, который характеризует конкретные товары и услуги 20, 41 классов МКТУ;
- включенные в состав заявленного обозначения схематические изображения сектора стадиона, отдельных элементов стадиона, либо прямо не соответствуют заявленным товарам (например, все товары 04 класса МКТУ), либо не позволяют однозначно соотнести их с заявленными товарами, в связи с чем не соблюдены основные условия, позволяющие квалифицировать заявленное обозначение как позиционное, таким образом экспертизой заявленное обозначение квалифицировано как изобразительное обозначение;
- включенное в состав заявленного обозначения изображение комплекса посадочных мест в виде четырех мягких vip-кресел для стадиона не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства всех заявленных товаров 20 класса, части услуг 41 класса, при этом их форма обусловлена исключительно функциональным назначением (см. <https://www.caloi.it/ru/cinema-theatre-furnishing/stadium-seating>, <http://evrokresla.ru/sport-kresla/myagkie-vip-kresla>, https://skavangard.ru/catalog/kresla_kategorii_vip_i_vvip/), в связи с чем данное изображение является неохраняемым для всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ «прокат оборудования стадионов»;
- поскольку в состав заявленного обозначения включены неохраняемые схематические изображения сектора футбольного стадиона, отдельных элементов футбольного стадиона (как указывает заявитель в графе (526) заявки), в отношении всех заявленных товаров и услуг, кроме: «спортивное оборудование, в том числе оборудование стадионов для зрительских мест, включенное в 28 класс; спортивные площадки [спортивное оборудование, включенное в 28 класс]; стадионы [спортивное оборудование, включенное в 28 класс]» - 28 класс, «аренда спортивных площадок;

предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств» - 41 класс, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, назначения услуг;

- для части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение в целом состоит из неохраняемых элементов, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, назначения услуг, в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель в возражении настаивает на том, что заявленное обозначение заявлено в качестве позиционного товарного знака в виде расположения комплекса посадочных мест в определенном месте центрального сектора футбольного стадиона. Пункт (8) Правил 3 Инструкций к Сингапурскому договору о законе по товарным знакам не содержит указания на то, что местоположение товарного знака должно быть обязательно размещено на товаре (ах), в отношении которого испрашивается правовая охрана. Из данного пункта следует лишь требование к виду обозначения при представлении его в составе заявочной документации;

- заявленное обозначение является ассоциативным и его необходимо рассматривать в совокупности всех элементов, которые не являются характеристикой товаров и услуг;

- заявленное обозначение включает оригинальный элемент в виде ряда кресел оранжевого цвета, изображение стадиона приводится во вспомогательных целях;

- заявленное обозначение содержит дополнительные характеристики, не позволяющие точно определить один вид, или определенный набор свойств товара и приобрело различительную способность за счет длительного и интенсивного использования на рынке;



- кресла используются с целью создания оригинальной зоны для продвижения товаров линейки топлива G-Drive (представлены договоры, презентации отчеты об установке кресел на стадионах);

- в отношении ряда товаров заявитель не претендует на предоставление правовой охраны, а именно: все товары 06, 19, 21 классов МКТУ и приводит скорректированный перечень товаров и услуг: 04 класс МКТУ «бензин; газ нефтяной; газ топливный; газолин; горючее; масла горючие; масла смазочные; масла технические; нефть, в том числе переработанная; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо моторное; топливо нефтяное»; 20 класса МКТУ «кресла для стадионов; подставки для стульев для стадионов [мебель]; спортивные трибуны [мебель]; стулья для стадионов [сидения]»; 28 класса МКТУ «игры; игры с кольцами; игры уличные; спортивное оборудование, в том числе оборудование стадионов для зрительских мест, включенное в 28 класс; спортивные площадки; стадионы»; 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг посредством спонсорства спортивных мероприятий; реклама, в том числе реклама телевизионная, в интернете»; 36 класса МКТУ «спонсорство финансовое спортивных мероприятий и спортивных клубов»; 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные и спортивные мероприятия; игры азартные; организация досуга; организация лотерей; организация спортивных состязаний; организация стимулирующих лотерей; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги спортивных клубов». В отношении указанных товаров и услуг, которые не относятся к товарам и услугам повседневного спроса, заявителем доказано наличие различительной способности заявленного обозначения и отсутствие введения потребителей в заблуждение;

- назначение заявленного обозначения заключается в использовании в рекламе при продвижении товаров и услуг;
- заявленное обозначение обладает различительной способностью, при этом оно ассоциируется с заявителем и его брендом «G-Drive» - для товаров 20 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ «прокат оборудования стадионов». При этом, цвет и форма кресел, особенности их расположения на стадионе образуют охраноспособную комбинацию;
- в отношении товаров 04, 28 классов МКТУ и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ введение потребителей в заблуждение в отношении вида товаров и назначения услуг отсутствует;
- заявителем представлено социологическое исследование в обоснование узнаваемости заявленного обозначения, наличия у него различительной способности и ассоциирования его потребителями с заявителем, с его брендом «G-Drive»;
- наличие различительной способности заявленного обозначения в отношении товаров и услуг заявителя в совокупности подтверждается не только данными социологического исследования, но и другими документами в отношении разработки и продвижения заявленного обозначения, презентациями, актами, сведениями о развитии бренда и т.п.;
- в отношении товаров 28 класса МКТУ «спортивное оборудование, в том числе оборудование стадионов для зрительских мест, включенное в 28 класс; спортивные площадки; стадионы» и услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств» в решении Роспатента отсутствуют доводы в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. В отношении этих товаров/услуг заявленное обозначение также обладает различительной способностью и не вводит потребителей в заблуждение.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 04, 20, 28 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия договора № 19/09/2017-СП от 19 сентября 2017 г. – [1];
- копия приложения № 1 к договору №19/09/2017 от 19 сентября 2017 г. – [2];
- копия дополнения № 1 к приложению № 1 к договору №19/09/2017 от 19 сентября 2017 г. – [3];
- копия дополнения № 2 к приложению № 1 к договору №19/09/2017 от 19 сентября 2017 г. – [4];
- копия акта № 7 сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проекта и производства сектора G-Drive от 27 ноября 2017 г. – [5];
- копия предложения по производству сектора G-Drive – [6];
- копия отчета по производству и установке зон комфорта G-Drive – [7];
- копия презентации о брендированном секторе G-Drive/G-Energy на Арене «Омск» – [8];
- копия презентации о брендированном секторе G-Drive/G-Energy на стадионе «Крестовский» – [9];
- копия презентации о брендированном секторе G-Drive/G-Energy на площадке ХК СКА ДС Ледовый – [10];
- копия отчета по итогам установки зон комфорта G-Drive на ледовых аренах ХК «Авангард», ХК «СКА» и на стадионе ФК «Зенит» – [11];
- сведения о количестве зрителей, посетивших мероприятия на футбольных стадионах с установленными заявителем трибунами G-Drive – [12];
- информация о товарах и услугах, реализуемых заявителем под брендом GDrive – [13];
- социологическое исследование «Различительная способность обозначения по заявке № 2018716450» – [14].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 01.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.04.2018) заявки № 2018716450 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

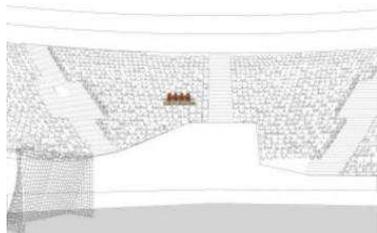
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



в виде изображения стадиона, кресел (в том числе кресел vip-зоны), ворот и поля. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 04 класса МКТУ «бензин; газ нефтяной; газ топливный; газолин; горючее; масла горючие; масла смазочные; масла технические; нефть, в том числе переработанная; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо моторное; топливо нефтяное»; 20 класса МКТУ «кресла для стадионов; подставки для стульев для стадионов [мебель]; спортивные трибуны [мебель]; стулья для стадионов [сидения]»; 28 класса МКТУ «игры; игры с кольцами; игры уличные; спортивное оборудование, в том числе оборудование стадионов для зрительских мест, включенное в 28 класс; спортивные площадки; стадионы»; 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг посредством спонсорства спортивных мероприятий; реклама, в том числе реклама телевизионная, в интернете»; 36 класса МКТУ «спонсорство финансовое спортивных мероприятий и спортивных клубов»; 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные и спортивные мероприятия; игры азартные; организация досуга; организация лотерей; организация спортивных состязаний; организация стимулирующих лотерей; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги спортивных клубов» в цветовом сочетании: «черный, темно-серый, светло-серый, оранжевый, серый».

Заявитель в возражении настаивает на том, что заявленное обозначение представляет собой позиционный товарный знак в виде расположения комплекса посадочных мест в определенном месте центрального сектора футбольного стадиона.

Согласно пункту 8 Правил 3 Инструкций к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам «если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным знаком, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре». При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

Вместе с тем, как правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы, включенные в состав заявленного обозначения схематические изображения сектора стадиона, отдельных его элементов, либо не соответствуют заявленным товарам 04 класса МКТУ, представляющих собой топлива, масла, горючее, бензин и т.п., либо однозначно с товарами не соотносятся. В связи с чем, заявленное обозначение не представляется возможным квалифицировать как позиционное обозначение.

Следует отметить, что к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости, в частности, предметов, объектов, композиции линий, любых фигур (см. пункт 32 Правил). Таким образом, исходя из особенностей исполнения заявленного обозначения, его внешнего вида, довод экспертизы об отнесении заявленного обозначения к изобразительным обозначениям является правомерным.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Экспертиза исходила из того, что в отношении одной части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение является описательным, не обладает различительной способностью, характеризует часть заявленных товаров и услуг и в целом состоит из неохраняемых элементов, в то время как в отношении другой части товаров/услуг

способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Как указывалось ранее, заявленное обозначение состоит из стадиона, кресел (с vip-зоной), ворот и поля. Таким образом, в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ «кресла для стадионов; подставки для стульев для стадионов [мебель]; спортивные трибуны [мебель]; стулья для стадионов [сидения]»; 28 класса МКТУ «игры; игры с кольцами; игры уличные; спортивное оборудование, в том числе оборудование стадионов для зрительских мест, включенное в 28 класс; спортивные площадки; стадионы» и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг посредством спонсорства спортивных мероприятий; реклама, в том числе реклама телевизионная, в интернете»; 36 класса МКТУ «спонсорство финансовое спортивных мероприятий и спортивных клубов»; 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные и спортивные мероприятия; организация досуга; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги спортивных клубов» заявленное обозначение прямо, без домысливания их характеризует, указывает на их вид, свойства, назначение.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что включенное в состав заявленного обозначения изображение комплекса посадочных мест в виде четырех мягких vip-кресел для стадиона не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства всех заявленных товаров 20 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ, при этом их форма обусловлена исключительно функциональным назначением (см. <https://www.caloi.it/ru/cinema-theatre-furnishing/stadium-seating>, <http://evrokresla.ru/sport-kresla/myagkie-vip-kresla>, https://skavangard.ru/catalog/kresla_kategorii_vip_i_vvip/). Указанные источники сети Интернет в возражении никоим образом не опровергнуты, при этом информация о мягких vip-креслах для трибун и стадионов размещена как до даты подачи заявки, так

и на дату подачи возражения (см. <https://web.archive.org/>, 2016 г., 2015-2020 гг., 2018-2020 гг.). В связи с чем, данное изображение является неохраняемым для всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 41 класса МКТУ, связанных со спортивными мероприятиями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью. Вместе с тем, представляет документы [1-14], подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения, анализ которых показал следующее.

Представленные документы [1-13] касаются оказания услуг и выполнения работ с 2017 года, связанных с организацией и проработкой проектов и производству секторов с креслами «G-Drive» на разных аренах (Омск, Санкт-Петербург). Вместе с тем, размещение кресел на стадионах осуществлялось совместно со словесными элементами «G-Drive», «моторное масло G-Energy», «топливо G-Drive», в то время как заявленное обозначение не содержит каких-либо словесных элементов, оказывающих влияние на его индивидуализирующую способность. Кроме того, использование кресел на стадионах началось с 2017 года, то есть за год до даты подачи заявки и у потребителя не могло сложиться устойчивой ассоциации заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг заявителя. Использование элементов «G-Drive» на энергетических напитках, бензине, воде питьевой, чае, зажигалках, жевательных резинках, ароматизаторах, аудио-кабелях, универсальных зарядных устройствах, очистителях, влажных салфетках и т.п. не относится к заявленному обозначению в том виде, как оно заявлено.

В отношении социологического опроса [14] коллегия отмечает следующее. Большинство опрошенных респондентов (61 %) указали, что на тестируемом обозначении изображены кресла, стулья, сиденья на стадионе или VIP-ложа. Вместе с тем, всего 25 % респондентов высказались относительно заявителя, использующего

кресла, выполненные в соответствии с заявленным обозначением. Указанное свидетельствует о низком уровне знания потребителями заявителя. На 2018 год только 11 % опрошенных респондентов узнали о креслах, расположенных и оформленных так, как это изображено на заявленном обозначении, два года назад. На 2017 год этот показатель составил 16 %. По своей совокупности данные показатели свидетельствуют о низком уровне узнаваемости заявленного обозначения на дату подачи заявки. Ассоциирование кресел с маркой топлива «G-Drive» у 59% опрошенных респондентов не приводит к наличию различительной способности у заявленного обозначения. При этом 40 % опрошенных отметили отсутствие ассоциаций. Таким образом, показатели социологического исследования не приводят к иным выводам коллегии.

В отношении всех товаров 04 класса МКТУ «бензин; газ нефтяной; газ топливный; газолин; горючее; масла горючие; масла смазочные; масла технические; нефть, в том числе переработанная; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо моторное; топливо нефтяное» и другой части услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; организация лотерей; организация стимулирующих лотерей» заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров, назначения услуг.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 31.01.2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.