

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 13.01.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Газпром», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 11.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708561/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009708561/50 с приоритетом от 21.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «GAZPROM» и «NEFT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита друг под другом. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованного под факел изображения латинской буквы «G».

Роспатентом принято решение от 11.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708561/50 в отношении части заявленных товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «NEFT». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 39 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «NEFT/НЕФТЬ» в силу своего семантического значения указывает на вид товаров и услуг, свойства и состав товаров, поэтому способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида части заявленных товаров и услуг, свойств и состава товаров. В отношении иной части товаров и услуг элемент «NEFT» может быть включен в состав знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.10.2010.

Возражение содержит следующие доводы:

- ложными должны признаваться обозначения, которые по своему смысловому значению близки истинным описательным характеристикам товара, но не являются таковыми;

- заявленное комбинированное обозначение «GAZPROM NEFT» в принципе не может породить в сознании потребителя представление о каких-либо свойствах товара как такового и вообще быть соотнесено с такими свойствами;

- заявленное обозначение представляет собой неделимое словосочетание «GAZPROM NEFT», которое является широко известным в России и по всему миру;

- словесные элементы знака представляют собой название компании ОАО «Газпром нефть», основным владельцем которой является заявитель – ОАО «Газпром»;

- как верно указывает экспертиза, «neft (нефть) – это природная легковоспламеняющаяся жидкость, которая находится в глубоких осадочных отложениях и используется в качестве топлива и сырья для химического производства», при этом массовый потребитель прекрасно представляет себе свойства и природу этого специфического вещества, а также наиболее известную сферу его использования;

- совершенно очевидно, что использование в составе заявленного обозначения слова «NEFT» не может вызвать у потребителя представление, что маркированные товары содержат нефть или изготовлены из нефти;

- указанное вызвано тем, что обозначение является цельным и неделимым брендом, содержащим помимо слова «NEFT» изобразительный элемент и слово «GAZPROM», и, кроме того, представляющее собой единую композицию, визуально знакомую

подавляющему большинству потребителей и воспринимающуюся исключительно как единый образ;

- если бы нормы о ложности автоматически применялись в отношении существительных, имеющих смысловое значение, то большинство из существующих товарных знаков должно было быть признано вводящим потребителя в заблуждение: они на основании своего смысла обязательно либо описывают какой-либо товар, либо являются ложными в отношении этого товара;

- можно привести десятки примеров (например, товарные знаки «APPLE» для компьютерной техники или «ГАЗ» для автомобилей), когда слово настолько очевидно не относится к свойствам товара или услуги, что вполне может быть признано фантазийным;

- заявленное обозначение предназначено вызывать ассоциации с определенной сферой деятельности компании и с названием дочернего предприятия заявителя, но не со свойствами конкретного продукта;

- ввиду известности бренда «GAZPROM NEFT», нанесение его на товары и использование при оказании услуг будет означать только то, что данный товар или услуга произведены в рамках деятельности заявителя;

- заявленное обозначение наносится на огромный ассортимент товаров и сопровождает оказание широкого перечня услуг;

- массовое распространение бренда «GAZPROM NEFT» привело к его повсеместной известности в большинстве регионов России, причем именно в виде комбинированного обозначения, содержащего слово «NEFT»;

- «GAZPROM NEFT» – единый бренд сети АЗС;

- согласно исследованиям заявителя название «GAZPROM NEFT» за счет прямой ассоциации с компанией «ГАЗПРОМ» выступает гарантом качества и придает высокий уровень доверия к сети АЗС;

- использование в составе товарного знака дескриптора «НЕФТЬ» предназначено для маркирования специализации розничного бренда и обеспечивает смысловой переход от главной специализации «ГАЗПРОМа» (газ) к другой сфере бизнеса (автомобильное топливо, сеть АЗС);

- учитывая медийный вес, который компания «ГАЗПРОМ» имеет в России, под брендом «Газпром нефть» на рынок выводится не только нефть, но и абсолютно любые товары и услуги, так как он символизирует государственный надзор за качеством;

- фирменный блок «GAZPROM NEFT» является неразделимым, ни один из его элементов не может использоваться по отдельности;

- заявленное обозначение широко рекламировалось в большинстве регионов России – затраты на рекламу в 2007 году составили 3 000 000 000 рублей;

- широкое использование заявленного обозначения при обширной массовой и социальной деятельности, напрямую не связанной с нефтедобычей, приводит к тому, что в глазах потребителей каждый из элементов утрачивает свое основное значение и становится фантазийным товарным знаком, идентифицирующим деятельность заявителя;

- использование в составе заявленного обозначения слова «NEFT» не может быть признано описательным или ложным, это слово ассоциируется с определенной сферой деятельности компании, но не со свойствами конкретного продукта;

- заявленное обозначение является логотипом, все элементы которого связаны, оно не может восприниматься как информация о свойстве и составе товара, а исключительно как идентификация производителя;

- «никакому здравомыслящему человеку не может прийти в голову мысль, что если на футболке или на обертке шоколадной плитки или на печатной продукции присутствует заявленное обозначение, то это означает, что одержимое маркированного товара сделано из нефти или нефтепродуктов»;

- заявителем проведены исследования, подтверждающие вышеуказанные доводы.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в целом (с включением элемента «NEFT» в состав знака в качестве охраняемого) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма ОАО «Газпром нефть» {1};
- копия договора № 17696 от 24.10.2007 {2};
- копия договора № ГПН-08/06400/00675/Р от 01.08.2008 с приложениями {3};
- копия договора № 6800 от 01.03.2007 {4};
- копия договора № ГПН-08/06400/00007/Р от 01.01.2008 {5};
- копия договора № ГПН-09/09000/00177/Р от 01.01.2009 {6};

- копия отчета за апрель 2009 «ГАЗПРОМ НЕФТЬ в рекламе футбольного клуба «Зенит» {7};

- копия Устава Некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «АВАНГАРД», 2009 год {8};

- копия договора № 771 от 24.12.2007 с приложениями {9};

- копия договора № 13067 от 09.07.2007 с приложениями {10};

- копия договора № 22977 от 17.12.2007 с приложениями {11};

- копия договора № 12171 от 27.06.2007 с приложениями {12};

- копия договора № ГПН-09/09000/00845/Р от 01.06.2009 с приложениями {13};

- копия договора № ГПН-08/06400/00140/Р от 29.04.2008 с приложениями {14};

- копия договора № 17689 от 24.10.2007 с приложениями {15};

- копия договора № 11508 от 05/06/2007 с приложениями {16};

- копии свидетельств о регистрации СМИ {17};

- копия договора № ГПН-08/06400/00015/Р от 29.02.2008 с приложением {18};

- копия договора № 28355 от 01.02.2008 с приложением {19};

- копия договора № 28356 от 01.02.2008 с приложением {20};

- копия договора № 21418 от 28.11.2007 с приложениями {21};

- копия договора № Инфор-10/4-57 от 23.07.2008 {22};

- копия договора № /08 от 22.10.2008 {23};

- копия договора № 35/09/08 от 03.09.2008 с приложением {24};

- копия договора № 26008 от 25.12.2007 {25};

- копия договора № STP08-SP001-2007 с приложением {26};

- копия договора № 19336 от 12.11.2007 {27};

- копия договора от 22.09.2009 с приложениями {28};

- копия договора № Инфор-10/4-055 от 15.07.2009 с приложением {29};

- копия Генерального соглашения от 02.09.2006 с дополнительными соглашениями и приложениями {30};

- копия соглашения от 16.07.2009 {31};

- копия Генерального соглашения от 20.11.2006 с дополнительными соглашениями и приложениями {32};

- копия Генерального соглашения от 13.02.2009 с приложением {33};

- копия соглашения от 03.02.2009 с приложением {34};

- копия соглашения от 20.07.2009 с приложением {35};
- копии приложения к соглашению и соглашений к Генеральному соглашению {36};
- копия отчета об участии ОАО «Газпром нефть» в выставке «Авиасалон МАКС 2009» {37};
- копия отчета об участии ОАО «Газпром нефть» в выставке «Нефть и Газ 2009» {38};
- копия отчета «ГАЗПРОМ НЕФТЬ в рекламе футбольного клуба «Зенит», сезон 2007 года {39};
- копия отчета «Оценка рекламной кампании «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» {40};
- копия отчета «Трекинг-исследование имиджа и знания корпоративного бренда «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» по итогам 2009 г.» {41};
- копия отчета «Исследование коммуникационной кампании. Количественное исследование» {42};
- копии писем Федеральной антимонопольной службы» {43};
- копии публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) {44};
- фотографии рекламных щитов {45};
- обзоры центральной прессы от 01.02.2008, от 18.03.2008, от 23.05.2008 от 01.07.2008, от 27.11.2008 {46};
- копии протоколов собрания акционеров {47};
- фотографии продукции {48}.

До заседания коллегии, состоявшегося 21.03.2011, заявителем представлены результаты всероссийского социологического исследования, касающегося восприятия потребителями заявленного обозначения {49}.

Заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных материалов и пояснений в пользу охраноспособности заявленного обозначения.

На заседании коллегии 20.05.2011 заявителем представлено дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- представленный заявителем аналитический отчет {49} подтвердил, что подавляющим большинством потребителей заявленное обозначение не рассматривается как указывающее на вид, назначение, свойства или состав товаров/услуг, а также не вводит

потребителей в заблуждение относительно вида, назначения, свойства или состава заявленных товаров/услуг;

- представленные данные (отчет {49}) являются решающим фактором при оценке возможной ложности заявленного обозначения, поскольку они «представляют собой фактическую оценку потребителями заявленного обозначения с учетом известной потребителям информации о знаке и о компании, а не умозрительное заключение о возможном восприятии товарного знака»;

- заявленное обозначение представляет собой корпоративный бренд, все элементы которого взаимосвязаны, поэтому оно воспринимается не как информирующее о виде, назначении, свойствах или составе товара/услуг, а исключительно как идентифицирующее товар/услугу конкретного производителя;

- действительно, для потребителей – специалистов в химической промышленности указание в товарном знаке слова «нефть» на таких товарах, как «молоко», «чай» может привести к рассуждениям относительно свойств и состава товара, то есть может возникнуть вопрос, возможно ли применение компонентов нефти в указанных товарах, однако, для таких рассуждений необходимы именно знания предмета, свойств, характеристики, состава такого продукта, как нефть;

- для рядового потребителя нефть – это маслянистая жидкость, важнейшее полезное ископаемое и ассоциируется она только с бензином;

- обозначение будет информировать потребителя только об известной компании с хорошей репутацией;

- словесный элемент «NEFT» в заявленном обозначении выполнен более мелким шрифтом и располагается в нижней части обозначения, то есть указанный элемент не занимает доминирующей позиции в обозначении и может быть включен как товарный знак как неохраняемый элемент;

- заявленное обозначение более пяти лет широко используется в Российской Федерации и за рубежом, активно рекламируется в СМИ;

- практически все российские потребители хорошо знают заявленное обозначение, компанию и ее области деятельности, что подтверждается отчетом {49};

- заявитель является спонсором большого количества культурно-просветительских мероприятий, а также музыкальных концертов в различных городах России;

- в связи с тем, что в настоящее время из нефти или продуктов ее переработки изготавливается огромное количество различной продукции, включая пищевые продукты, то наличие слова «neft/нефть» в составе заявленного обозначения не может вводить потребителей в заблуждение;

- в любом товаре могут содержаться компоненты, полученные из нефти, следовательно, невозможно выделить среди всех товаров конкретного класса МКТУ товары, произведенные только из нефти или продуктов ее переработки;

- многие крупные компании стремятся защитить свой корпоративный бренд по максимальному количеству классов МКТУ;

- крупные компании и/или их дочерние общества производят/оказывают самые разнообразные товары/услуги, которые относятся не только к их основной деятельности;

- крупные компании стремятся предотвратить использование их бренда или сходных с ним обозначений недобросовестными производителями, которые могут захотеть получить преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием широкой известности крупной компании и ее бренда – такие недобросовестные производители могут представлять серьезную угрозу для имиджа крупной компании;

- словесный элемент «NEFT», входящий в состав заявленного обозначения, не является словом русского языка, а следовательно, является полностью фантазийным в отношении любых товаров и услуг, поскольку не имеет смыслового значения;

- в данной ситуации наступает как раз тот случай, когда рядовому потребителю нужны дополнительные рассуждения и домысливания для возможных ассоциаций с назначением и свойствами заявленных товаров и услуг;

- элемент «NEFT» не может прямо указывать на вид, состав или свойства товаров и услуг – очевидно, что потребителю придется проявить определенную долю фантазии, чтобы соотнести заявленное обозначение с конкретными товарами и услугами заявителя (их свойствами, назначением и т.д.) и вызвать у потребителя ложное представление о них.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров и услуг.

В дополнение (Приложение 2 к протоколу от 20.05.2011) заявителем представлено ходатайство, в котором он просит продолжить рассмотрение возражения от 13.01.2011 в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43, 45 классов

МКТУ, а также сообщает о своем согласии с исключением из правовой охраны словесного элемента «NEFT».

Заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

- копии публикаций «Новости компании» {50};
- копия отчета от 30.10.2009 «Система профессионального обучения в ОАО «Газпром нефть» {51};
- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 404432, № 419921, № 404433, № 364551, № 352704, № 308410, № 162817, № 424458, № 395552 {52};
- фотографии {53};
- копии публикаций СМИ {54};
- фотографии продукции {55};
- копия отчета «Оформление административных зданий» {56};
- фотографии и рекламные материалы {57};
- предложения по оформлению спортплощадок {58};
- копия договора № ГПН-10/30000/01034 от 01.07.2010 с приложениями {59}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (21.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «GAZPROM» и «NEFT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенных друг под другом, и изобразительного элемента, выполненного в виде латинской буквы «G», стилизованной под факел.

Решением Роспатента заявленному обозначению предоставлена правовая охрана для товаров и услуг 01, 02, 04, 07, 11, 12, 17, 19, 37, 39, 40, 42 и 44 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «NEFT».

В соответствии с представленным заявителем ходатайством, он согласен с исключением из правовой охраны элемента «NEFT» и оспаривает решение Роспатента

от 11.10.2010 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Композиционно обозначение состоит из трех основных элементов: изображения буквы «G», стилизованной под факел, слов «GAZPROM» и «NEFT».

Что касается словесного элемента «NEFT», включенного в состав заявленного обозначения, то, исходя из общего восприятия знака, данный элемент будет восприниматься как транслитерация русского слова «нефть» буквами латинского алфавита.

При этом в силу семантического значения слова «нефть» (*нефть – горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, см. БСЭ*), элемент «NEFT» способен указывать на товар и его свойства, а также характеризовать оказываемые услуги как относящиеся к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям. Указанное свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов.

Вместе с тем при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Два из трех указанных выше элементов: обозначение «GAZPROM» и изображение буквы «G», стилизованной под факел, – каждый в отдельности являются объектами исключительных прав, принадлежащих ОАО «Газпром», удостоверяемых свидетельствами № 365986 и № 359971 (01 – 45 классы МКТУ). Кроме того, последнее из упомянутых обозначений признано также общеизвестным за № 31, в отношении товара 04 класса МКТУ «газ». А обозначение «GAZPROM» является фонетически тождественной транслитерацией слова «ГАЗПРОМ», также признанного общеизвестным в Российской Федерации для товара 04 класса МКТУ «газ» в отношении заявителя.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается также на имя ОАО «Газпром».

В связи с этим коллегия полагает, что восприятие заявленного обозначения в целом будет связано непосредственно с ОАО «Газпром» – заявителем. При этом словесный элемент «NEFT» несет в рассматриваемом обозначении дополнительную информативную нагрузку относительно направления деятельности компании.

Сказанное подтверждается результатами всероссийского исследования, представленного заявителем.

В частности, практически всем (94,3 %) опрошенным потребителям известно обозначение «GAZPROM NEFT» (стр. 9 отчета {49}). При этом в действительности словесный элемент «NEFT», включенный в состав заявленного обозначения, не воспринимается потребителями как указание на состав индивидуализируемых обозначением товаров (в частности, для печатной продукции, напитков – см. стр. 16 отчета {49}).

Напротив, словесный элемент «NEFT» в составе заявленного обозначения большинством опрошенных потребителей (49,6 %) воспринимается как указание на одно из направлений деятельности компании «Газпром» (стр. 21 отчета {49}).

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке № 2009708561/50 в отношении более широкого перечня товаров и услуг, в сравнении с приведенным в решении Роспатента от 11.10.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.01.2011, изменить решение Роспатента от 11.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009708561/50.