

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Группой Компаний «Глобал Петролеум», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734219, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023734219 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 24.04.2023 в отношении товаров 01, 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734219 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Globalpetroleum» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Globalpetroleum» является сложным словом, состоящим из словесных элементов «GLOBAL», «PETROLEUM» (в переводе с английского языка «GLOBAL» - всемирный; «PETROLEUM» - нефтепродукты, нефтедобывающий; см. https://translate.yandex.ru/?text=GLOBAL&from=tabbar&source_lang=en&target_lang=ru; https://translate.yandex.ru/?text=PETROLEUM&from=tabbar&source_lang=en&target_lang=ru), указывает на область деятельности заявителя, а также на вид и назначение заявленных товаров и связанных с ними услуг, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем дополнительные материалы и документы, не подтверждают, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Globalpetroleum» воспринимается потребителем только как обозначение товаров и услуг заявителя.

В поступившем возражении, а также дополнении к возражению от 09.01.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление от 03.05.2024 заявителем были представлены рекламные буклеты, рецепты производства моторных масел под наименованием «GLOBALPETROLEUM», счета и квитанции об оплате физическими лицами за товары, маркированные нашим обозначением, договора поставки товаров юридическим лицам на фирменных бланках нашей организации с указанием обозначения «GLOBALPETROLEUM», партнерское соглашение о взаимном сотрудничестве во время проведения конференций,

- представленные с возражением документы показывают активное использование обозначения «GLOBALPETROLEUM» до даты подачи заявки в разных регионах РФ,

- обозначение, используемое с 2021, ассоциируется у потребителей горюче-смазочных материалов непосредственно с ООО Группа Компаний «Глобал Петролеум»,

- по данным ЕГРЮЛ ФНС России заявитель является единственной действующей на сегодняшний день компанией, использующей на территории Российской Федерации название «GLOBALPETROLEUM»,

- заявитель является правообладателем зарегистрированных товарных знаков со словами «Globalpetroleummarket» по заявке № 2023712619 (свидетельство №1033425), «GLOBALOIL» по заявке № 2023700995 (свидетельство №956607), где всё слово целиком является охраняемым и обладает различительной способностью, по своей сути заявленное обозначение «GLOBALPETROLEUM» и уже зарегистрированные обозначения «Globalpetroleummarket» и «GLOBALOIL» являются схожими между собой как по значению (по семантике), так и по графическому исполнению и видам товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия договора № RU0012 поставки горюче-смазочных материалов от 04.04.2023 г. с приложениями и актом приема-передачи № 02 от 14.04.2023,

2. Копия договора № RU0024 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 02.03.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 09.03.2023,

3. Копия договора № RU0028 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 22.03.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 28.03.2023,

4. Копия договора № RU0003 поставки горюче-смазочных материалов от 21.02.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 02 от 28.02.2023,

5. Копия договора № RU0008 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 30.01.2023, с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 03.02.2023,

6. Копия договора № RU0012 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 07.02.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 10.02.2023,
7. Копия договора № RU0015 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 21.02.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 24.02.2023,
8. Копия договора № RU0007 поставки горюче-смазочных материалов от 24.03.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 02 от 04.04.2023,
9. Копия договора № RU0008 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 20.02.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 27.03.2023,
10. Копия договора № RU0014 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 16.03.2023 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 05.04.2023,
11. Копия договора № RU0003 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 10.02.2023 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 14.03.2023,
12. Копия счета-договора № 4337649 от 02.02.2023 г. со счётом-фактурой,
13. Копия счета-договора № 4341282 от 10.03.2023 г. со счётом-фактурой,
14. Копия свидетельства о государственной регистрации товарного знака «Globalpetroleummarket» №1033425,
15. Выписка из ЕГРЮЛ заявителя,
16. Отчет о движении товаров на дату 31.12.2021 с общей суммой выручки,
17. Отчет о движении товаров на дату 31.12.2022 с общей суммой выручки,
18. Отчет о движении товаров на дату 31.03.2023 с общей суммой выручки,
19. Письмо от Фонда «Московский инновационный кластер» (Фонд МИК) от 13.08.2024,
20. Письмо от Торгово-промышленной палаты Нижегородской области от 06.08.2024,
21. Копия договора № RU0028 поставки горюче-смазочных материалов от 12.03.2024 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 15.03.2024,
22. Копия договора № RU0032 поставки горюче-смазочных материалов от 08.04.2024 с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 12.04.2024,
23. Копия договора № RU0040 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 20.05.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 28.05.2024,

24. Копия договора № RU0052 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 10.06.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 20.06.2024,
25. Копия договора № RU0058 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 24.06.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 28.06.2024,
26. Копия договора № RU0064 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 15.07.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 25.07.2024,
27. Копия договора № RU0068 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 18.07.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 30.07.2024,
28. Копия договора № RU0072 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 05.08.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 12.08.2024,
29. Копия договора № RU0078 АТ/СМ поставки горюче-смазочных материалов от 14.08.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 26.08.2024,
30. Копия договора № RU0082 АТ поставки горюче-смазочных материалов от 27.08.2024 г. с приложениями и актом приема-передачи № 01 от 10.09.2024,
31. Копия договора № RU0014 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 15.01.2024 г. с приложениями и актом об оказании услуг № 01 от 05.03.2024,
32. Копия договора № RU0022 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 18.04.2024 г. с приложениями и актом об оказании услуг № 01 от 04.06.2024,
33. Копия договора № RU0028 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 28.05.2024 г. с приложениями и актом об оказании услуг № 01 от 31.07.2024,
34. Копия договора № RU0030 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 11.06.2024 г. с приложениями и актом об оказании услуг № 01 от 20.08.2024,
35. Копия договора № RU0032 К возмездного оказания консалтинговых услуг от 21.08.2024 г. с приложениями и актом об оказании услуг № 01 от 25.09.2024.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023734219 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ без указания словесного элемента «Globalpetroleum» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2023) даты подачи заявки №2023734219 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 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; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Globalpetroleum», выполненный слитно в одно слово оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 01, 04, 35 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023734219 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения является ли словесный элемент «Globalpetroleum» описательным в отношении заявленных товаров и услуг коллегия обратилась к справочной литературе.

Ввиду графического исполнения словесного элемента «Globalpetroleum», выполненного буквами единого регистра в единой цветовой гамме, указанный элемент воспринимается как одно слово. Коллегия установила, что указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации (<https://translate.academic.ru/Globalpetroleum/xx/ru/>).

Таким образом, обозначение «Globalpetroleum» представляет собой вымышленное (искусственно составленное слово), отсутствующее в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Восприятие словесного элемента «Globalpetroleum» как состоящего из двух отдельных слов и вызываемые у потребителей возможные представления о товарах и услугах под данным обозначением могут потребовать дополнительных рассуждений и домысливания.

Учитывая вышеизложенное, нет оснований для признания словесного элемента «Globalpetroleum» описательным элементом, необходимым для использования его

различными производителями в гражданском обороте для товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2023734219.

Коллегией также были приняты дополнительные материалы, представленные в Приложении 1-13,15-35, демонстрирующие ведение ООО Группа Компаний «Глобал Петролеум» деятельности на рынке.

Также коллегия приняла во внимание наличие у заявителя товарных знаков

« Globalpetroleummarket» по заявке №2023712619 (свидетельство №1033425) (Приложение 14),

« Globaloil» по заявке №2023700995 (свидетельство №956607), зарегистрированных для тех же товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, словесные элементы которых ранее были признаны охраноспособными.

Таким образом, по совокупности имеющихся обстоятельств в деле коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение « Globalpetroleum» признано удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2024, изменить решение Роспатента от 26.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734219.