

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, на заседании, состоявшемся 29.06.2017, рассмотрела заявление, поступившее 21.11.2016, с дополнениями и уточнениями, поступившими 23.06.2017, о признании обозначения **РОСНЕФТЬ** общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21 ноября 2016 года в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», 19 класса МКТУ «битумы» и услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», Москва (далее – заявитель, ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»), при этом установила следующее.

Обозначение **РОСНЕФТЬ**, в отношении которого испрашивается признание общеизвестного в Российской Федерации товарного знака, выполнено шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности обозначения **РОСНЕФТЬ** в Российской Федерации к заявлению приложены следующие материалы:

- устав ПАО «НК «Роснефть» (новая редакция), Москва, 2014 [1];
- распечатка с сайта [www.nic.ru](http://www.nic.ru) [2];
- устав от 19.06.2009 [3];
- примеры использования обозначения, копии публикаций по товарным знакам [4];
- годовые отчеты за 2005 – 2016 годы [5];

- отчеты об устойчивом развитии ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» за 2006 -2010 годы, 2012 – 2015 годы [6];
- лицензионные договоры [7];
- список аффилированных лиц ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» [8];
- заключение №184-2017, подготовленное по результатам социологического опроса совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей смазочных материалов; топлива; нефти (04 класс МКТУ); битумов (19 класс МКТУ); станций обслуживания транспортных средств [заправка топливом] (37 класс МКТУ) [9];
- заключение №185-2017, подготовленное по результатам анализа частоты встречаемости в СМИ словесного обозначения «РОСНЕФТЬ»[10];
- материалы по использованию обозначения в рекламе [11];
- флеш-карта с видеоматериалами [12];
- письмо ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» №32632-89 от 09.06.2017 со справками об объемах реализации товаров, транспортировки товаров, затратах на рекламу [13];
- материалы по использованию обозначения в отношении станций обслуживания транспортных средств [14];
- копии свидетельств о государственной регистрации права по АЗС [15];
- материалы по использованию обозначения в отношении смазочных материалов [16];
- материалы по использованию обозначения в отношении топлива [17];
- материалы по использованию обозначения в отношении битумов [18];
- материалы по использованию обозначения в отношении нефти [19].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (21.11.2016), включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного

знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года №602 (далее – Регламент).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Регламента перечень документов, необходимых в соответствии с правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, содержащие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака или обозначения, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- о результатах опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

При анализе заявленного обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21 ноября 2016 года в отношении вышеуказанных товаров и услуг коллегией было установлено следующее.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее - Роснефть) было создано в 1995 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 г. № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. №971 «О преобразовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» [1].

Информация о деятельности заявителя размещена на принадлежащем заявителю сайте [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru), созданном 21.03.2002 г., и на сайте [www.rosneft.com](http://www.rosneft.com), где размещается информация на английском языке [2].

С учетом даты образования заявителя как юридического лица и его фирменного наименования, использование заявляемого обозначения началось с 1995 года. Структура компании сложилась к 1999 году и включает дочерние нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтепродуктообеспечивающие предприятия, и предприятия, осуществляющие сопутствующие виды деятельности, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, в Сахалинской области, в Республике Дагестан, в Ямало - Ненецком автономном округе, в Архангельской и Мурманской областях, в Западной Сибири и т.д., а также в странах ближнего и

дальнего зарубежья. Указанное свидетельствует том, что заявитель осуществлял свою деятельность по производству товаров и оказанию услуг, указанных в перечне, на всей территории страны.

Различительная способность и узнаваемость обозначения **РОСНЕФТЬ** обусловлена, в первую очередь, его словесной составляющей «РОСНЕФТЬ», которая одновременно входит как в полное фирменное наименование заявителя, так и в его сокращенное фирменное наименование.

С учетом того, что практически все дочерние компании содержат в своем наименовании словесный элемент «Роснефть», правомерно сделать вывод о том, что

обозначение **РОСНЕФТЬ**, в связи с осуществляемой заявителем деятельностью, известно как специалистам, так и иным лицам, связанным с нефтедобычей, разведкой нефти, производством и сбытом нефтепродуктов на всей территории Российской Федерации.

В 2002-2004 годах компания заявителя наращивала активы и расширяла географию деятельности, что позволило заявителю уже в 2005 году занять лидирующие позиции среди нефтяных компаний России по объемам добычи нефти и газа, что, в свою очередь, дало возможность заявителю провести публичное размещение своих акций, по результатам которого его акционерами стали такие крупные компании, как BP, SINOPEC, а также около 150 тыс. российских физических лиц.

В 2006 г. компания заявителя приобрела крупную долю участия в ОАО «Удмуртнефть», которое является одним из ведущих нефтедобывающих предприятий Центральной России, результате чего она поднялась на 2-е место в России по объему добычи нефти и газового конденсата (около 80 млн. т).

В 2007 году заявитель стал лидером среди нефтяных компаний России, обеспечивающим более 20% суммарной добычи нефти в стране.

По итогам 2010 года заявитель сохранил позиции лидера по росту добычи нефти среди российских и иностранных конкурентов, и по результатам года имел

самый высокий показатель абсолютного прироста добычи нефти среди российских компаний.

В последующий период позиции заявителя еще более упрочились, и в настоящее время заявитель входит в перечень стратегических предприятий России, сбытовая сеть которого охватывает 59 регионов России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

Заявитель является крупнейшей нефтегазовой компанией в России и крупнейшей компанией в мире по запасам углеводородов и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний.

Заявитель также является крупнейшим переработчиком нефти в России, в ее состав входят 9 основных нефтеперерабатывающих заводов в ключевых регионах страны: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компания.

Суммарная проектная мощность основных нефтеперерабатывающих предприятий на территории России составляет 95,1 млн. т нефти в год.

Помимо этого, заявитель является производителем масел и смазочных материалов, ассортимент которых включает более 1000 позиций.

С целью увеличения объемов реализации собственной продукции напрямую конечному потребителю заявитель развивает розничную сбытовую сеть, планомерно наращивая количество автозаправочных комплексов, оснащённых станциями обслуживания транспортных средств.

Интенсивное использование заявленного обозначения в отношении товаров 04, 19 и услуг 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне, отражена в годовых отчетах [5], в отчетах об устойчивом развитии ПАО «НК «Роснефть» за 2006-2010 гг., 2012-2015 гг.[6] и в справках об объемах реализации товаров (нефти, газа, топлива, смазочных материалов, битума), географии поставок и среднегодовом количестве потребителей продукции, об объемах добычи и реализации нефти и газа [13].

Согласно годовому отчету ПАО «НК «Роснефть» за 2015 год [5] ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» являлась лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей в

мире публичной нефтяной компанией по объему запасов и добычи нефти, занимая первое место в мире по объемам запасов углеводородов среди публичных нефтяных компаний.

По данным, представленным в справке [13], количество АЗС/АЗК с использованием обозначения **РОСНЕФТЬ** в 2015 году составило 1587 в 37 субъектах Российской Федерации, при этом объем реализации топлива через АЗС/АЗК составил 10 589 177 тонн на сумму 367 050 782 317 рублей.

За 2016 год доля заявителя в добыче нефти в Российской Федерации составила 40% (206, 402 млн. тонн), а в мировой добыче - 6%. Объем реализации нефти с использованием обозначения **РОСНЕФТЬ** на внутреннем рынке составил 20 497 293,287 тонн.

Объем реализации смазочных материалов под обозначением **РОСНЕФТЬ** в 2015 году составил 65 310 тонн на сумму 3 810 500 835 рублей, а в 2016 году - 48 219 тонн на сумму 3 342 731 832 рублей, география поставок охватывала 56 городов, областей, районов Российской Федерации, насчитывая от 125 до 140 потребителей (контрагентов в лице юридических и физических и юридических лиц).

Объем реализации топлива под обозначением **РОСНЕФТЬ** в 2015 году составил 10 589 177 тонн на сумму 367 050 782 317 рублей, а в 2016 году - 69 126 251 тонну на сумму 358 325 663 149 рублей, при этом количество специальных потребителей (контрагентов) топлива (без учета данных о количестве потребителей топлива на АЗС) составило от 423 физических и юридических лиц во всех регионах Российской Федерации.

Объем реализации битумов в 2015 году составил 1 752 366 тонн на сумму 18 762 656 рублей, а в 2016 году - 2 069 530 тонн на сумму 16 591 691 рублей, при этом география поставок охватывала 26 областей, краев и республик, входящих в состав Российской Федерации, насчитывая среднегодовое количество потребителей

в размере 300 контрагентов. В 2015 году доля заявителя в производстве битумов на территории Российской Федерации составляла 30% , а в 2016 году – 33% [18].

Количество АЗС/АЗК по заправке топливом по состоянию на 31.12.2016 с учетом зарубежных активов составило 2 962 станций, в том числе 1586 АЗС/АЗК, осуществляющих реализацию топлива с использованием заявленного обозначения

## **РОСНЕФТЬ**

Из представленных материалов следует, что станции обслуживания транспортных средств по заправке топливом, принадлежащие заявителю и подконтрольных ему обществам, оформлены в едином фирменном стиле с использованием заявленного обозначения, которое нанесено на боковые внешние стороны фриза навеса станций, а также на информационные стенды с электронной индикацией цен. Кроме того, обозначение наносилось на бензовозы, обслуживающие станции технического обслуживания транспортных средств по заправке топливом.

Доля заявителя на оптовом рынке автомобильных бензинов в Российской Федерации по итогам 2016 года составила 32%, дизельного топлива — 36 %, при этом продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во всех федеральных округах Российской Федерации.

На дату 21.11.2016 заявитель являлся правообладателем на территории Российской Федерации большого количества товарных знаков, включающих словесные элементы «РОСНЕФТЬ» и «ROSNEFT», зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг, включая товары 04, 19 и услуги 37 классов МКТУ, для которых испрашивается признание общеизвестным обозначения

## **РОСНЕФТЬ**

(свидетельства №№335189, 335190, 340215, 340218, 391286, 536160, 536159, 579018, 579019), а также товарных знаков, зарегистрированных на территории Абхазии, Армении, Великобритании, Германии, Афганистана, Боливии, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Ливана, Венесуэлы, Таиланда, Саудовской Аравии, Кувейта, и международных регистраций №№13492244, 1267990, 1195339, 1195338, 1183135, 1268588, правовая охрана которым предоставлена на территории

большого количества стран, включая страны бывшего СССР и дальнего зарубежья [4].

Представленные лицензионные договоры на право использования товарных знаков, включающих словесный элемент «РОСНЕФТЬ» [7], свидетельствуют об активном использовании товарных знаков заявителя, при этом среди лицензиатов присутствуют как дочерние компании заявителя, так и самостоятельные юридические лица и индивидуальные предприниматели. География лицензиатов охватывает практически всю территорию Российской Федерации.

Заявленное обозначение также использовалось в сети Интернет на сайтах заявителя <https://www.rosneft.ru/>, <http://www.rosneft-azs.ru> [14].

Широкой известности обозначения **РОСНЕФТЬ** и его популярности в России способствовали рекламные акции, спонсорские программы заявителя, а также многочисленные публикации в прессе.

По данным [13] за период с 2010 по 2016 годы включительно затраты заявителя на рекламу товаров и услуг составили 3 420 581 647,00 рублей, из них в 2015 году на телерекламу было затрачено 184 090 610,00 рублей, на радиорекламу – 300 368 424,00 рублей, на рекламу в печатных изданиях – 28 444 403,00 рублей, на наружную рекламу – 38 880 474,00 рублей, общая сумма затрат в 2015 году – 563 115 055,00 рублей, а в 2016 году общий итог затрат составил 507 558 343 00 рублей.

Заявителем представлены видеоматериалы, содержащие рекламные ролики, видеосюжеты телевизионных репортажей, встреч с Президентом Российской Федерации, подтвержденные эфирными справками [11], [12].

Активное использование заявленного обозначения осуществлялось в рамках спонсорской деятельности заявителя на протяжении многих лет, в частности, заявитель являлся генеральным спонсором Петербургского Международного экономического форума в 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 годах, Международных конгрессов, конференций и выставок, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге, Салехарде, Южно-Сахалинске, Владивостоке, музыкальных фестивалей,

спортивных мероприятий и т.п. В 2015 году расходы на благотворительность составили 5 559,3 млн. рублей и включили в себя более 50 реализованных благотворительных проектов [5].

Заявитель с 2006 издает Научно-технический вестник, который выходит 4 раза в месяц тиражами в среднем 950 - 1300 экземпляров с открытыми электронными публикациями номеров журнала на Интернет-сайте [https://www.rosneft.ru/press/media/stb/stb\\_archive/](https://www.rosneft.ru/press/media/stb/stb_archive/) [5].

Широкая известность обозначения **РОСНЕФТЬ** в отношении товаров 04, 19 и услуг 37 классов МКТУ подтверждается результатами социологического опроса [9], проведенного по специально разработанной выборке в 7 городах Российской Федерации - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск с 11 мая по 29 мая 2017 года.

Следует отметить, что добыча и переработка нефти, производство нефтепродуктов не могут быть отнесены к производству товаров массового спроса (как, например, товары бытовой химии или пищевые продукты), за исключением товаров и услуг, связанных с обслуживанием и заправкой транспортных средств, и

поэтому узнаваемость обозначения **РОСНЕФТЬ** в отношении таких товаров 04 класса МКТУ «нефть» и товаров 19 класса МКТУ «битумы», приобреталась в первую очередь в кругу лиц, имеющих отношение к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, то есть, в кругу специалистов в данных областях деятельности и потребителей этой продукции, на что существенное влияние оказывает положение заявителя на рынке добычи нефти и производства нефтепродуктов.

Узнаваемость обозначения **РОСНЕФТЬ** в отношении других товаров 04 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ обусловлена наличием сети автозаправочных станций (АЗС) и автозаправочных комплексов (АЗК), расположенных на всей территории Российской Федерации.

Соответственно выборка формировалась из совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей смазочных материалов, топлива, нефти, битумов и услуг станций обслуживания транспортных средств (заправки топливом), среди которых специалисты составили 25%, квалифицированные рабочие 14%, служащие, включая работников административных органов – 17%, а также неквалифицированные рабочие (2%), военнослужащие (2%), предприниматели (7%), учащиеся и студенты от 18 лет (8%), пенсионеры (4%), безработные (2%), лица, занимающиеся домашним хозяйством (11%), и др. (8%).

Всего было опрошено 2000 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров. Те респонденты, которые не прошли отборочные вопросы – фильтры, не включались в выборку.

Из результатов социологического опроса следует, что к ноябрю 2016 года, согласно ретроспективным представлениям потребителей, обозначение «РОСНЕФТЬ» было известно практически всем потребителям (98%), в настоящее время он известен 99% опрошенных. Результаты исследования позволяют констатировать, что к ноябрю 2016 года обозначение «РОСНЕФТЬ» обладало широкой известностью в группе потребителей таких товаров и услуг как: смазочные материалы; топливо; нефть (04 класс МКТУ); битумы (19 класс МКТУ); станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом] (37 класс МКТУ).

подавляющее большинство опрошенных (85%), считает, что именно заявитель является правообладателем данного обозначения. Данный факт говорит о том, что у потребителей к 2016 году сформировались и закрепились устойчивые ассоциации между обозначением **РОСНЕФТЬ** и производителем вышеуказанных товаров и услуг в лице заявителя ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».

Согласно результатам этого социологического исследования [9] к ноябрю 2016 года у 97% от потребителей смазочных материалов обозначение «РОСНЕФТЬ» ассоциировалось с такими товарами как топливо, у 96% - с нефтью, у 79% - со смазочными материалами, у 59% - с битумами, у 92% - с продажей автомобильного

топлива и бензина, а у 96% - с услугами станций обслуживания транспортных средств (заправкой топливом);

у 96% от потребителей топлива обозначение «РОСНЕФТЬ» ассоциировалось с топливом, нефтью, у 78% - со смазочными материалами, у 58% - с битумами, у 95% - с услугами станций обслуживания транспортных средств (заправкой топливом), у 93% - с продажей автомобильного топлива и бензина;

у 96 % от потребителей нефти обозначение «РОСНЕФТЬ» ассоциировалось с такими товарами как топливо, у 95 % - с нефтью, у 78% - со смазочными материалами, у 55% - с битумами, у 92% - с продажей автомобильного топлива и бензина, у 95% - с услугами станций обслуживания транспортных средств (заправкой топливом);

у 97 % потребителей битумов обозначение «РОСНЕФТЬ» ассоциировалось с такими товарами как топливо, у 95 % - с нефтью, у 77% - со смазочными материалами, у 55% - с битумами, у 92% - с продажей автомобильного топлива и бензина, у 96% - с услугами станций обслуживания транспортных средств (заправкой топливом);

у 96 % от потребителей услуг станций обслуживания транспортных средств обозначение «РОСНЕФТЬ» ассоциировалось с такими товарами как топливо, у 96 % - с нефтью, у 78% - со смазочными материалами, у 57% - с битумами, у 92% - с продажей автомобильного топлива и бензина, у 96% - с услугами станций обслуживания транспортных средств (заправкой топливом);

Таким образом, вышеприведенные результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение **РОСНЕФТЬ** на дату 21.11.2016, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, приобрело высокий уровень известности среди российских потребителей и обладает высокой степенью различительной способности по отношению к заявителю, производящему под этим обозначением товары 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», товары 19 класса

МКТУ «битумы» и оказывающему под этим обозначением услуги по заправке топливом на станциях обслуживания транспортных средств.

Принимая во внимание совокупность изложенных выше фактических обстоятельств, коллегия пришла к обоснованному выводу об общеизвестности на территории Российской Федерации с 21.11.2016 заявленного обозначения, используемого заявителем в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

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

**удовлетворить заявление, поступившее 21.11.2016, и признать обозначение «РОСНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21 ноября 2016 года в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», 19 класса МКТУ «битумы» и услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».**