

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 29.04.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №190449, поданное Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» (ОАО «ЛУКОЙЛ»), Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 29.06.2000 за №190449 по заявке №99718170/50 с приоритетом от 29.11.1999 на имя Открытого акционерного общества «Пушкинский завод», г. Пушкино, Московская область в отношении товаров 04 класса МКТУ. В соответствии с договором уступки, зарегистрированному Роспатентом за №6838 от 15.09.2004 правообладателем регистрации № 190449 комбинированного товарного знака «LUXOIL» является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Люксойл» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №190449 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга синего цвета, в который вписаны поочередно чередующиеся и концентрично расположенные три квадрата белого цвета и два круга синего цвета. Под этой комбинацией фигур расположен прямоугольник со скругленными углами, разделенный на две равные части двумя перекрещивающимися тонкими линиями белого цвета. Левая половина прямоугольника выполнена в синем цвете, на фоне которого изображены буквы латинского алфавита «LU» белого цвета. На красном фоне правой половины прямоугольника расположено слово «OIL», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета. Элемент, разделяющий прямоугольник на две половины, может быть воспринят в качестве буквы «X», что обуславливает восприятие словесного элемента в виде слова « LUXOIL».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2004 изложено мнение о том, что регистрация №190449 произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 с учетом пункта 2 статьи 19-1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

— компания ОАО «ЛУКОЙЛ» является владельцем серии товарных знаков, содержащих словесные элементы «ЛУКОЙЛ» и «LUKOIL», при чем товарные знаки ЛУКОЙЛ, регистрации №141748 и №166710 с приоритетом от 20.07.1995 и 13.05.1998 соответственно, признаны общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации, в отношении товаров класса 04 МКТУ;

— оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «LUKOIL» №141746 и №166708, ранее зарегистрированными на имя ОАО «ЛУКОЙЛ» в отношении однородных товаров;

— звуковое сходство сравниваемых знаков обусловлено полным фонетическим тождеством шести звуков, расположенных в начале и в конце рассматриваемых слов: [л-у-к-о-й-л] - [л-у-к-с-о-й-л], при наличии только одного отличного звука [с] в середине словесного элемента оспариваемого знака;

— визуальное сходство обусловлено использованием печатных заглавных букв стандартного шрифта латинского алфавита, тождественным количеством букв – шесть;

— используемый в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент, являясь композицией простых геометрических фигур, не обладает ярко выраженной различительной способностью, кроме того, использование изобразительного элемента косвенным образом усиливает сходство словесных элементов, визуально отвлекая потребителя от внимательного рассмотрения словесных элементов, он еще в большей степени способствует возможности смешения знаков и внимание акцентируется на его словесном элементе;

— оспариваемый товарный знак LUXOIL сходен до степени смешения с серией ранее зарегистрированных товарных знаков LUKOIL;

— оспариваемый товарный знак LUXOIL сходен до степени смешения со словесными товарными знаками ЛУКОЙЛ, ранее зарегистрированными за номерами №141748 и №166710 и признанными общеизвестными товарными знаками, что обуславливает вероятность восприятия потребителем оспариваемого товарного знака в качестве варианта общеизвестного товарного знака;

— сходство рассматриваемых товарных знаков до степени смешения подтверждается данными социологического опроса населения, согласно которому абсолютное большинство опрошенных (60,8%) отождествляют производителя товаров, маркируемых товарным знаком LUXOIL с производителем товаров под

товарным знаком LUKOIL, 70,8 % опрошенных считают товарные знаки LUKOIL и LUXOIL сходными:

— общеизвестность компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и общеизвестность товарного знака «ЛУКОЙЛ» предопределяет возможность введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров, что подтверждается результатами социологического опроса, согласно которому 32,2 % взрослого населения России соотносит товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с компанией ОАО «ЛУКОЙЛ», и только 2% с ОАО «Пушкинский завод»;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №190449 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлен аналитический отчет «Характер восприятия взрослым населением России товарных знаков «ЛУКОЙЛ», «LUKOIL» и «ЛЮКСОЙЛ», «LUXOIL», Москва, 2002 с приложением [1].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель на заседании коллегии 06.04.2005 выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим:

- фонетически оспариваемый и противопоставленные знаки не сходны, поскольку длительное использование и активная реклама обозначения «LUXOIL», а также общеизвестность товарного знака «ЛУКОЙЛ» прочно связала в восприятии потребителя произнесение сравниваемых обозначений как ЛЮКС-ОЙЛ и ЛУ-КОЙЛ. Каждое слово состоит из двух соответствующих слогов. Сравнение показывает, что слоги имеют различное количество звуков, их образующих, отличаются гласными и согласными звуками, в них нет совпадающих частей, также они различны по ударению: в одном случае ударение падает на последний слог, в другом имеется два ударения, поскольку имеется две визуально выделенные самостоятельные части слова;

- графически сравниваемые знаки различны, поскольку общее зрительное впечатление различно. Оспариваемое обозначение состоит из словесной части и изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение. В противопоставленных регистрациях изобразительный элемент либо отсутствует, либо не имеет никакого сходства с оспариваемым. Слово «LUXOIL» выполнено

цветными буквами на цветном фоне, тогда как противопоставленные знаки черно-белые:

- сравниваемые слова не имеют значений в русском языке и являются фантазийными, однако могут вызывать определенные смысловые ассоциации. Слово «LUKOIL» образовано из комбинации аббревиатуры географических наименований (Лангепас, Урай, Когалым) и английского слова «OIL» (масло). Первая часть слова «LUX OIL» ассоциируется с хорошим качеством продукта, вторая также происходит от английского слова масло. Слово OIL входит в качестве составляющей части в огромное количество охраняемых товарных знаков и предоставление какому-либо лицу монопольного права на использование этого слова неправомерно:

- товарный знак №190449 входит в серию товарных знаков (регистрации №№189405, 209323, 209387, 212356, 225930, 252882, м.р. № 822543), объединенных словесным элементом «LUX OIL» и наличием сходных до степени смешения изобразительных частей;

- социологические исследования, проведенные в 2001 году, показали, что уже 4 года назад потребитель не путал товарные знаки и производителей. Социологический опрос, проведенный в 2004 году, также подтверждает, что потребитель не путает ни товарные знаки «LUX OIL» и «LUKOIL», ни производителей:

- аналитический отчет [1], представленный лицом, подавшим возражение, вызывает серьезные сомнения не в пользу его достоверности, в связи с выборкой целевой группы респондентов, включающей «все взрослое население России», а не автолюбителей, являющихся потребителями продукции 4 класса МКТУ, а также разброс в численности респондентов по регионам.

На основании изложенного правообладатель просит отклонить возражение и оставить регистрацию №190449 в силе.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- Отчет о результатах социологического опроса ВЦИОМ за 2001 г.[2];
- Отчет о результатах социологического опроса GFK за 2001 г. [3];
- Отчет о результатах социологического опроса ВЦИОМ за 2004 [4];
- Рецензия аналитического отчета [1], Санкт-Петербург, 2004 [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным лицам, подавшим возражение, дополнительно представлены:

- заключение о достоверности результатов социологического исследования [3], представленного правообладателем, МГУ, Москва, 2001 [6];

- заключение о достоверности результатов социологического исследования [2], представленного правообладателем, МГУ, Москва, 2001 [7].

Решением от 13.05.2005, утверждённым И. о. Руководителя Роспатента, Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 29.04.2004 и оставила в силе оспариваемую регистрацию №190449.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2007 по делу № А40-45128/05-27-197, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 21.09.2007 по делу № 09АП-12677/2007-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.12.2007 по делу № КА-А40-/13399-07-П-1.2 решение Палаты по патентным спорам от 13.05.2005 признано недействительным.

Во исполнение Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.12.2007 по делу № КА-А40-/13399-07-П-1.2, возражение от 29.04.2004 рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (29.11.1999) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23 сентября 1992 года, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на

регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3(2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга синего цвета, в который вписаны поочередно чередующиеся и концентрично расположенные три квадрата белого цвета и два круга синего цвета. Под этой комбинацией фигур расположен прямоугольник со скругленными углами, разделенный на две равные части двумя перекрещивающимися тонкими линиями белого цвета. Левая половина прямоугольника выполнена в синем цвете, на фоне которого изображены буквы латинского алфавита «LU» белого цвета. На красном фоне правой половины прямоугольника расположено слово «OIL», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета. Элемент, разделяющий прямоугольник на две половины, может быть воспринят в качестве буквы «X», что обуславливает восприятие словесного элемента в виде слова «LUXOIL». Знак зарегистрирован в отношении товаров 4 класса МКТУ.

Оспариваемому знаку противопоставлены ранее зарегистрированные словесные товарные знаки «LUKOIL» по свидетельствам №№ 141746 и 166708, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и словесные товарные знаки «ЛУКОЙЛ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, ранее зарегистрированные за номерами №141748 и №166710 и признанные общеизвестными товарными знаками. Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «LUXOIL» и противопоставленные товарные знаки «LUKOIL» и «ЛУКОЙЛ» прочитываются как [люкс-ойл] и [лук-ойл], соответственно.

Близость состава гласных (Ю, О) и (У, О) и близость состава согласных (Л, К, С, Й, Л) и (Л, К, Й, Л), а также совпадение первой, третьей и последних трех букв позволяет сделать вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Как установлено решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2007 по делу № А40-45128/05-27-197, подтвержденным Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 21.09.2007 по делу № 09АП-

12677/2007-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.12.2007 по делу № КА-А40-/13399-07-П-1.2 данный фактор является решающим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Вероятность смешения знаков усиливается ввиду установленной общеизвестности товарных знаков «ЛУКОЙЛ» и известности компании ОАО «ЛУКОЙЛ».

Возможность смешения, а также фактическое смешение, имеют место исходя из представленных сторонами опросов общественного мнения [1-4].

При этом товары, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род/вид и имеют одинаковое назначение, условия сбыта, ценовую категорию и круг потребителей.

Также вышеперечисленными судебными актами установлено, что общеизвестность компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и общеизвестность товарного знака «ЛУКОЙЛ» предопределяют возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №190449 требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.04.2004 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №190449 недействительной полностью.**