

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 23.10.2007 против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку №59, 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).

Решением Палаты по патентным спорам от 15.09.2006 товарный знак по свидетельству №190449 признан с 01.10.2004 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации в отношении товаров 4 класса МКТУ – «масло моторное» и внесен в Государственный реестр общеизвестных товарных знаков Российской Федерации за №59.

Общеизвестный знак №59 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» красного 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 «Х», что обуславливает восприятие словесного элемента в виде слова «LUXOIL».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.10.2007 изложено мнение о том, что правовая охрана общеизвестного товарного знака №59 противоречит требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 19-1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ЛУКОЙЛ» по свидетельствам №141748, №166710, №166711, №164551 и «LUKOIL» по свидетельствам №141746, №166708, 141745, №166709, а также признанных общеизвестными товарных знаков №16, №17, №18;

— оспариваемый общеизвестный знак №59 «LUXOIL» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров по меньшей мере с товарными знаками «LUKOIL» №141746 и №166708, а также с общеизвестными товарными знаками «ЛУКОЙЛ» №16, №18 и с серией товарных знаков в целом;

— данное сходство, а также однородность товаров, установлены решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2007 по делу № А40-45128/05-27-197 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 21.09.2007 по делу № 09АП-12677/2007-АК.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку №59 недействительным.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2007 по делу № А40-45128/05-27-197 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 21.09.2007 по делу № 09АП-12677/2007-АК.

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

С учетом даты (09.12.2004) подачи заявления о признании товарного знака №190449 общеизвестным в Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности общеизвестного товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 №38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее — Правила ОИ), а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила ТЗ).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 19-1 Закона товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) 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(б) 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 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а-в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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» красного 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, в частности, 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 за №18 и №16. 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.

Судом также установлено, что вероятность смешения знаков усиливается ввиду 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 товарный знак по свидетельству №190449 признан общеизвестным за №59, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки совпадают.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии общеизвестного товарного знака №59 требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 19-1 Закона следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.10.2007 и признать правовую охрану общеизвестного в Российской Федерации товарного знака №59 недействительной полностью.