

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 22.10.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №189405, поданное Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» (ОАО «ЛУКОЙЛ»), Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 05.06.2000 за №189405 по заявке №99718171/50 с приоритетом от 29.11.1999 на имя Открытого акционерного общества «Пушкинский завод», г. Пушкино, Московская область в отношении товаров 4 класса МКТУ. В соответствии с договором уступки, зарегистрированному Роспатентом за №6838 от 15.09.2004 правообладателем регистрации №189405 товарного знака «ЛЮКСОЙЛ» является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Люксайл» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №189405 представляет собой обозначение, «ЛЮКСОЙЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита с выделением конечной части «СОЙЛ» более жирным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация №275898 произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

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 товарный знак №189405 «ЛЮКСОЙЛ» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров по меньшей мере с товарными знаками с общеизвестными товарными знаками «ЛУКОЙЛ» №16, №18 и с серией товарных знаков в целом;

- 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 русского алфавита и количеством букв – шесть и семь;

— возможность смешения товарных знаков со словесными элементами «ЛЮКСОЙЛ/ LUXOIL» и «LUKOIL/ЛУКОЙЛ» 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 производителя товаров;

— кроме того оспариваемый товарный знак воспроизводит с измененной графикой известное на территории Российской Федерации фирменное наименование лица, подавшего возражение, получившего право на фирменное наименование ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №275898.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №189405 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. Материалы социологических опросов [1].
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ [2].
3. Выписка из устава ОАО «Лукойл» [3].
4. Титульный лист устава Международного нефтяного концерна «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» («LUKOIL») [4].
5. 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 [5].

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 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).

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 7 Закона, и пунктом 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет обозначение, «ЛЮКОЙЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита с выделением конечной части «СОЙЛ» более жирным шрифтом.

Оспариваемому знаку противопоставлены ранее зарегистрированные словесные товарные знаки «LUKOIL» по свидетельствам №№ 141748 и 166710, выполненные заглавными буквами русского алфавита и признанные общеизвестными товарными знаками.

Также противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «ЛУКОЙЛ» по свидетельствам №141748, №166711, №164551 и «LUKOIL» по свидетельствам №141746, №166708, №141745, №166709, а также признанный общеизвестным товарный знак №17. Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров/услуг 1-42 классов МКТУ.

Сопоставляемые товарные знаки прочитываются как [люкс-ойл] и [лук-ойл], соответственно.

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.

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 общееизвестность компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и общееизвестность товарного знака «ЛУКОЙЛ» предопределяют возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при маркировке товаров знаками со словесными элементами «ЛЮКСОЙЛ» и «LUKOIL», «ЛУКОЙЛ».

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

Таким образом, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №189405 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона следует признать обоснованными.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №189405 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона следует признать необоснованным, поскольку представленные материалы [2-4] доказывают отсутствие воспроизведения оспариваемым знаком известного на территории Российской Федерации фирменные наименования (или его части), принадлежащего лицу, подавшему возражение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.10.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №189405 недействительной полностью.