

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 №315405, поданное Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» (ОАО «ЛУКОЙЛ»), Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 20.10.2006 за №315405 по заявке №2005726821/50 с приоритетом от 21.10.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Люксойл», г. Пушкино, Московская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 1-4 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №315405 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 расположены два прямоугольника со скругленными углами. Левый прямоугольник выполнен в синем цвете, на фоне которого изображены буквы латинского алфавита «LU» белого цвета и две перекрещивающиеся линии, воспринимаемые как буква «X». На красном фоне правого прямоугольника расположено слово «OIL», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета.

Согласно регистрации словесные элементы «LUX» и «OIL» являются неохраняемыми.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация №315405 произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 и пунктов 1 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 №315405 «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;

— 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;

— 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:

— данное сходство установлено решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2007 по делу № А40-45128/05-27-197 в отношении практически идентичного товарного знака №190449;

— 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 №315409 недействительной полностью.

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

1. Материалы социологических опросов [1].
2. 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 [2].

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

С учетом даты (21.10.2005) 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» 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) и 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 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 расположены два прямоугольника со скругленными углами. Левый прямоугольник выполнен в синем цвете, на фоне которого изображены буквы латинского алфавита «LU» белого цвета и две перекрещивающиеся линии, воспринимаемые как буква «X». На красном фоне правого прямоугольника расположено слово «OIL», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета.

Согласно регистрации словесные элементы «LUX» и «OIL» являются неохраняемыми.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 1-4 классов 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.

Также противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «ЛУКОЙЛ» по свидетельствам №166710, №166711, №164551 и «LUKOIL» по свидетельствам №141746, 141745, №166709, а также признанный общеизвестным товарный знак №17. Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров/услуг 1-42 классов МКТУ.

Отсутствие правовой охраны элементов «LUX» и «OIL» как носящих описательный характер не позволяет считать их способными выполнять функцию товарного знака по индивидуализации товаров производителя и, соответственно, учитывать их в качестве значимых элементов при сопоставительном анализе в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Указанное обстоятельство не позволяет признать убедительным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №315405 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона на основании сравнения охраняемых и неохраноспособных элементов.

Вместе с тем, словесные элементы оспариваемого товарного знака «LUX», «OIL» и противопоставленные товарные знаки «LUKOIL» и «ЛУКОЙЛ» 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 общеизвестность компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и общеизвестность товарного знака «ЛУКОЙЛ» предопределяют возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при маркировке товаров знаками со словесными элементами «LUXOIL» 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 №315405 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.10.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №315405 недействительной полностью.**