

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520 (далее—Правила ППС), рассмотрела заявление от 09.12.2004 Общества с ограниченной ответственностью «Компания Люксойл» (далее — заявитель) о признании товарного знака по свидетельству №190449 общеизвестным в Российской Федерации, при этом установлено следующее.

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» 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».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.12.2004 о признании товарного знака по свидетельству №190449 общеизвестным в Российской Федерации с 01.10.2004 в отношении товара 04 класса МКТУ «масло моторное».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака заявителем представлены следующие документальные сведения:

- Том 1 География реализации, объемы производства и сбыта, сертификаты 2000 г., копии договоров с дилерами, список дилеров, образцы продукции;
- Том 2 Описание компании и производственных мощностей;
- Том 3 Ассортимент продукции, технические условия, разрешительная документация;
- Том 4 Отчет о положении на рынке масел;
- Том 5 Разрешительная документация на производство, хранение и перевозку продукции заявителя в России и за рубежом;

- Том 6 О странах, где товарный знак приобрел известность;
- Том 7 О затратах на рекламу;
- Том 8 Реклама в прессе и наружная реклама в России;
- Том 9 Реклама на радио и телевидении в России;
- Том 10 Реклама в России и за рубежом;
- Том 11 Реклама в сети интернет;
- Том 12 Участие в выставках;
- Том 13 Конкурсы, благотворительность и спонсорство;
- Том 14 Отчет ВЦИОМ;
- Том 15 Оценка рыночной стоимости;
- CD-диски с образцами теле и радиорекламы и рекламных плакатов в 1 шт.;
- Видеокассеты с образцами телевизионной рекламы и с репортажем о международной выставке с участием заявителя с его товарным знаком 2 шт.;
- Коробка с образцами рекламной продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления о признании товарного знака «LUXOIL» по свидетельству №190446 общеизвестным в Российской Федерации, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.12.2004 ввиду следующего.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает 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), 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 «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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее - Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции и использующегося для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19<sup>1</sup> Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19<sup>2</sup> Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков

общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака;

о стоимости (ценности) товарного знака;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; 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.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 09.12.2004, показал, что обозначение, в том виде как оно было зарегистрировано в качестве товарного знака за №1190446, на 01.10.2004 широко использовалось для маркировки товара 4 класса МКТУ—«масло моторное».

В соответствии с представленными материалами заявитель использует товарный знак «LUXOIL» в том числе, для масла моторного, с даты подачи заявки на его регистрацию, а именно, с 29.11.1999 г..

Согласно сведениям социологического исследования, проведенного среди потребителей специалистами ВЦИОМ, доля моторного масла «LUXOIL» в 2004 году

на российском рынке составила 17, 4 % (отчет ВЦИОМ «Исследовательская экспертиза общеизвестности товарного знака «LUXOIL», том 14, стр.34).

Следует отметить высокие темпы роста популярности и, следовательно, спроса на моторные масла марки «LUXOIL» у российского потребителя. Так, согласно сведениям ООО «ЭйСиДжи Медиа» (том 4), в 2000 году доля данных масел на российском рынке составляла только 2,2 %, через 4 года, к дате, с которой заявитель испрашивает признание товарного знака общеизвестным, эта доля составила, как отмечено выше, уже 17, 4 %. Таким образом, по популярности и спросу моторные масла марки «LUXOIL» уступают только продукции «SHELL» и «ЛУКОЙЛ», доля которых составляет 20,4% и 19,9%, соответственно. При этом такие известные марки масел как Mobil и Castrol занимают более узкую нишу на рынке масел – 16,4 и 15,6%, соответственно.

По стоимости моторные масла «LUXOIL» относятся к средней ценовой категории, что делает их доступными широкому слою потребителей. А удачное сочетание цены и качества немало способствовало и продолжает способствовать росту популярности данной продукции.

Компания Люксойл имеет огромную, на всей территории Российской Федерации, дилерскую сеть.

Товары, маркированные товарным знаком «LUXOIL» реализуются официальными дилерами на территории следующих регионов России:

- Северо-западный Федеральный округ – 109 дилеров;
- Дальневосточный федеральный округ – 75 дилеров;
- Сибирский федеральный округ – 65 дилеров;
- Уральский федеральный округ – 37 дилеров;
- Южный федеральный округ – 101 дилер;
- Центральный федеральный округ – 1577 дилеров;
- Приволжский федеральный округ – 109 дилеров.

В производстве и реализации продукции, маркированной товарным знаком «LUXOIL», участвуют более 20 юридических лиц, образующих единую холдинговую структуру и обеспечивающих весь производственный цикл от приема поступающего сырья до реализации готовой продукции потребителям (том 2).

Согласно сведениям, представленным заявителем (том 3) компания выпускает большой ассортимент моторных и трансмиссионных масел, маркируемых товарным знаком. Кроме того, компания выпускает следующие виды продукции, маркируемой

товарным знаком «LUXOIL»: тормозная жидкость, тосол, антифриз, смазки, размораживатель замков, элементы фильтрующие воздушные, элементы и фильтры масляные, фильтры топливные, элементы фильтрующие воздушные на грузовые автомобили и автобусы. Вся выпускаемая заявителем под товарным знаком «LUXOIL» продукция сертифицирована (том 3).

Кроме Российской Федерации, моторные масла, маркируемые товарным знаком, реализуются в следующих странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Румыния, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Югославия, ЮАР, Монголия, Туркменистан (том 6). В указанных странах на продукцию «LUXOIL» получены все необходимые сертификаты. Согласно представленным документам, поставки в эти страны осуществляются посредством дилерской сети.

Общеизвестность товарного знака «LUXOIL» также обусловлена активной рекламой во многих средствах массовой информации на протяжении всего срока выпуска продукции (том 7).

По данным «ТНС Гэллап Эдфакт» за период с 2000 по конец 2004 года реклама продукции, маркированной товарным знаком «LUXOIL» регулярно выходила на следующих центральных каналах Российского телевидения: Первый, Россия, НТВ, ТВ-6, ТНТ, EURONEWS, ТВ-6, Спорт. Затраты на размещение рекламы на этих телеканалах за исследуемый период составили \$ 6 691 612.

Также реклама товарного знака регулярно выходила на следующих центральных радиостанциях: Европа Плюс, Русское радио, Авторadio, Шансон, Наше время на милицейской волне. Затраты на размещение рекламы на этих радиостанциях составили \$ 412 618.

Затраты на размещение рекламы в центральных печатных изданиях (АиФ, За рулем, Авторевю, Клаксон, Автомобили, Санкт-Петербургские ведомости, Комсомольская Правда, Автопанорама, Пятое колесо) составили \$ 442 157.

Реклама товарного знака «LUXOIL» размещалась на носителях наружной рекламы, а именно, на информационных щитах размером 3X6 метров, крышных конструкциях и придорожных рекламных щитах. Затраты на наружную рекламу составили \$ 54 680.

В декабре 2002 года в сети Интернет появился одноименный сайт [www.luxoil.ru](http://www.luxoil.ru), активно рекламирующий продукцию компании LUXOIL (том 11).

Таким образом, по оценкам независимого источника ЗАО «ТНС Гэллп Эдфакт» затраты на рекламу товарного знака «LUXOIL» за период с 2000 по 2004 год составили \$ 7 586 665.

Компания ЛЮКСОЙЛ принимала участие в выставках, рекламируя продукцию, маркированную товарным знаком «LUXOIL» («Мотор Шоу-2002» Москва, «Автосалон-2003» Москва, «Автоформула-2004» Ростов-на-Дону, Автосалон «Автофорум-2004» Нижний Новгород, «Мотор Шоу – 2004» Москва, «9-ая специализированная выставка автомобилей, оборудования для ремонта и технического обслуживания автотранспорта, автохимии и косметики» Краснодар, программа «100 лучших товаров России» 2002 и 2003 годов (том 12)).

Популяризации товарного знака «LUXOIL» способствовали специальные акции, организованные компанией ЛЮКСОЙЛ («Супершанс от LUXOIL Polus» 2002 год, «Стартуй на Формулу-1» апрель-май 2004 года) а также спонсорские мероприятия («Шансон года» 2003 год, Москва, ралли «Зимний город-2003» Минск) (том 10, том 13).

Широкая известность товарного знака «LUXOIL», используемого при маркировке моторного масла Компании ЛЮКСОЙЛ, подтверждается результатами опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (том 14).

Как видно из результатов данного опроса, знание товарного знака «LUXOIL» взрослым населением России по названию составляют 73%, по изображению 62,7%, по названию или изображению 66,6%, что является высоким показателем согласно заключению социологов.

78,7% респондентов однозначно ассоциируют товарный знак с моторными маслами. Большая часть опрошенных 51,2% познакомились с данным товарным знаком в течении последних 4 лет, то есть задолго до 2004 года.

Большинство опрошенных (67,2%), знающих товарный знак «LUXOIL», однозначно ассоциируют его с компанией ЛЮКСОЙЛ.

Согласно представленным фактическим данным (том 15), по состоянию на сентябрь 2004 года, рыночная стоимость товарного знака «LUXOIL» составляет 226 миллионов 299 тысяч рублей, что соответствует 7 миллионам 746 тысячам долларов США.

По результатам проверки товарного знака «LUXOIL» на тождество и сходство с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не

выявлено оснований, препятствующих признанию указанного товарного знака в качестве общеизвестного на территории Российской Федерации.

С учетом представленных фактических данных можно сделать вывод об общеизвестности с 01.10.2004 товарного знака «LUXOIL» по свидетельству №190449, используемого Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Люксойл» в отношении выпускаемого им товара 4 класса МКТУ — «масло моторное».

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом и Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 09.12.2004 и признать с 01.10.2004 товарный знак «LUXOIL» по свидетельству №190449 Общества с ограниченной ответственностью «Компания Люксойл» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации в отношении товара 04 класса МКТУ – «масло моторное».**