

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.07.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Компания Люксоил», Московская обл., г. Пушкино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 212608, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 212608 с приоритетом от 03.11.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.05.2002 за № 212608 на имя ООО «Тосол-Синтез», Нижегородская обл., г. Дзержинск, в отношении товаров 01-04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 212608 является изобразительным и включает в себя композицию геометрических фигур, наложенных одна на другую по принципу квадрат в круге, круг в квадрате и т.п.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.07.2009, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212608 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 2 статьи 6, а также пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

В возражении указывается, что лицо, подавшее возражение, начиная с 1999 года начало использовать серию товарных знаков №№ 190449, 209323,

209387, 212356, 225930, 252882, 822543 и общеизвестный товарный знак № 59 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 212608. Товарный знак по свидетельству № 212608 был зарегистрирован в период действия серии товарных знаков №№ 190449, 209323, 209387, содержащих изобразительный элемент, сходный с товарным знаком по свидетельству № 212608 до степени смешения.

Кроме того, в возражении приведены следующие доводы:

- огромные объемы производства и сбыта товаров, маркированных обозначениями, содержащими изобразительные элементы, сходные до степени смешения с товарным знаком № 212608, и регулярное и очень активное рекламирование этих товаров привели к тому, что продукция ООО «Компании Люксоил» приобрела широчайшую известность и узнаваемость;

- товары, маркированные изобразительным элементом, используемым ООО «Компания Люксоил», с 1998 года большими партиями производились, продавались в России и многих зарубежных странах, участвовали в выставках, активно рекламировались;

- социологический опрос, проведенный ВЦИОМ, выявил высокую степень известности серии товарных знаков, содержащих указанный изобразительный элемент;

- товарный знак по свидетельству № 190449 был признан общеизвестным на территории Российской Федерации, и его регистрация действовала несколько лет;

- заявитель неоднократно проводил социологические опросы потребителей, в которых задавались вопросы относительно правообладателя обозначения, содержащего оспариваемый изобразительный элемент. Респондентам задавался вопрос о производителе товара (при этом демонстрировалась карточка с изображением обозначения). Ни один из респондентов не назвал в качестве производителя компанию ООО «Тосол-Синтез» (Нижегородская обл., г. Дзержинск);

- товарный знак по свидетельству № 212608 и обозначения, используемые ООО «Компания Люксоил», являются сходными до степени смешения;

- изобразительное обозначение (эмблема), положенное в основу серии товарных знаков «Компании Люксоил», было разработано по заказу заявителя и является объектом авторского права, принадлежащего заявителю. Факт обнародования объекта авторского права в 2000 году подтверждается его открытым применением на продукции заявителя и в средствах массовой информации, включая телевизионные трансляции.

К возражению приложены следующие документы:

- письма 6 потребителей, которые подтверждают то, что они считают регистрацию товарного знака по свидетельству № 212608 вводящей в заблуждение относительно производителя товара на 6 л. [1];

- копии публикаций в средствах массовой информации на 25 л. [2];

- сведения о реализации продукции на 14 л. [3];

- отчет о положении моторных масел на 10 л. [4];

- отчет о рекламных затратах на 32 л.[5];

- копия договора № W-12 о возмездном оказании услуг по изготовлению веб-сайта на 20 л.[6];

- сведения о географии реализации продукции с копиями договоров на 69 л.[7];

- копии договоров подряда на 173 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 212608 и аннулировать указанный товарный знак.

Правообладатель отзыв на указанное возражение не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.12.2009, отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (03.11.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 212608 является изобразительным и включает в себя композицию геометрических фигур, наложенных одна на другую по принципу квадрат в круге, круг в квадрате и т.п.

Противопоставленные знаки являются комбинированными обозначениями и включают в себя словесный элемент «LUXOIL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в прямоугольнике со скругленными

углами, а также изобразительный элемент в виде геометрических фигур, наложенных одна на другую по принципу квадрат в круге, круг в квадрате и т.п.

Довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые вызывает изобразительное обозначение, описанное выше, в его сознании, основанный на утверждении о популярности (известности) указанного обозначения, является необоснованным.

Так, анализ приложенных к возражению материалов не позволяет считать доказанным факт известности на территории Российской Федерации обозначения со словесным элементом «LUXOIL» и с изобразительным элементом в виде композиции геометрических фигур, наложенных одна на другую по принципу квадрат в круге, круг в квадрате и т.п., примененного на товарах 01-04 классов МКТУ, производителем которых является лицо, подавшее возражение, по следующим основаниям.

Материалы [1]-[2], [6]-[7] иллюстрируют использование обозначений со словесным элементом «LUXOIL» после даты приоритета товарного знака по свидетельству № 212608.

Документ [5] содержит сведения о том, что ООО «Компания Люксоил» начало размещать рекламу о себе на каналах ТНТ, Россия, ТВ-6, НТВ в ноябре 2000 года.

Учитывая, что дата подачи заявки № 2000728054/50 03.11.2000, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что данной информации недостаточно для того, чтобы констатировать известность оспариваемого знака среднему российскому потребителю на момент поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из остальных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, не представляется возможным выявить, каким образом и в каком конкретно виде им используется обозначение на товарах 01-04 классов МКТУ.

Совокупность представленных материалов не позволяет сделать вывод о том, что товары 01-04 классов МКТУ, маркированные изобразительным

обозначением в виде композиции геометрических фигур, наложенных одна на другую по принципу квадрат в круге, круг в квадрате и т.п., в сознании российского потребителя устойчиво ассоциируются с производителем в лице ООО «Компания Люксоил» ввиду, в частности, длительного использования указанного обозначения.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 212608 не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, не подтверждено материалами возражения.

Что касается довода о нарушении положений пункта 2 статьи 7 Закона, то он не может быть признан убедительным ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Положениями пункта 1 статьи 28 Закона предусмотрено, что регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

Дата публикации сведений о товарном знаке по свидетельству № 212608 – 12.07.2002. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 212608 поступило в Федеральный институт промышленной собственности 31.07.2009.

Таким образом, возражение подано по истечении пяти лет с даты публикации, то есть срока, предусмотренного законодательством для оспаривания регистрации товарного знака по данному основанию.

Кроме того, представленные документы не содержат информации, позволяющей судить о наличии у лица, подавшего возражение, имущественных авторских прав на воспроизведенное в оспариваемом знаке обозначение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212608.