

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533355, поданное фирмой «ЛВД ЭКВИЗИШН, ЛЛК», США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 29.05.2013 зарегистрирован 30.01.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №533355 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Оазис Лайт», Московская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака на регистрацию было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из ромба синего цвета, внутри которого расположены буквы «О» и «L», выполненные буквами латинского алфавита через точку. Под ромбом расположены словесные элементы «Oasis Light» выполненные буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №533355 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса

МКТУ «устройства для охлаждения, сушки; аппараты для высушивания; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы и установки для охлаждения; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды; фонтаны; фонтаны декоративные».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем сходной до степени смешения регистрации «OASIS» по свидетельству №282371;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака и противопоставленное словесное обозначение является значимыми словами и имеют тождественный смысл: OASIS-ОАЗИС. На основании изложенного можно утверждать, что сравниваемые обозначения «OASIS» и «Oasis Light» являются сходными до степени смешения;

- товары компании лица, подавшего возражение, широко присутствуют на российском рынке и обладают сложившейся в отношении них репутацией, что увеличивает возможность смешения сравниваемых знаков;

- компания «ЛВД ЭКВИЗИШН, ЛЛК» (торгующая как Оазис Интернешнл) является одним из крупнейших мировых производителей в сфере водного бизнеса (кулеры для воды, пурифайзеры, питьевые аппараты, осушители воздуха и т.д.);

- товары 11 класса МКТУ «устройства для охлаждения, сушки; аппараты для высушивания; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы и установки для охлаждения; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки

для очистки воды; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды; фонтаны; фонтаны декоративные» являются однородными с товарами, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- регистрация оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с известным товарным знаком, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533355 недействительным частично.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило распечатки из сети Интернет о деятельности компании «ЛВД ЭКВИЗИШН, ЛЛК».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, а противопоставленный - является словесным;

- словесные элементы «Oasis Light» являются устойчивым словосочетанием и переводится как «Оазис света»;

- словосочетание «Оазис Лайт» является отличительной частью фирменного наименования двух фирм, образованных в 2005 и 2011 году одним и тем же учредителем и единственным владельцем и генеральным директором – Серебрянниковым Алексеем Евгеньевичем;

- словосочетание «Оазис лайт» хорошо известно на территории Российской Федерации с 2005 года, благодаря участию на выставках, публикациям.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №533355.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил копию Устава, копию свидетельства о регистрации юридического лица, копии публикаций, копии каталогов, информацию о доменах, визитную карточку и пакет.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.05.2013) приоритета товарного знака по свидетельству № 533355 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 по свидетельству №533355 представляет собой комбинированное обозначение и состоит из ромба, внутри которого расположены буквы «О» и «L», выполненные буквами латинского алфавита через точку, под которым расположены словесные элементы «Oasis Light», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и синего цветов.

Противопоставленный товарный знак «Oasis» по свидетельству №282371 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух значимых слов «OASIS» (оазис) и «LIGHT» (свет). Вместе с тем данные слова не связаны между собой грамматически и не образуют словосочетания. В этой связи анализ обозначения проводится по каждому слову отдельно. Словесный элемент «LIGHT» в отношении товаров 11 класса МКТУ, относящихся к осветительным приборам, является слабым. Довод правообладателя о переводе словесных элементов «OASIS» и «LIGHT» как «оазис света» не основан на правилах английского языка.

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «OASIS».

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом.

Что касается однородности товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака и товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282371 зарегистрирован, в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки для охлаждения воды, питьевые фонтаны, устройства для дозированного распределения воды, в том числе напитков, системы для очистки воды, аппараты для высушивания, части и принадлежности для вышеуказанных товаров», а оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для высушивания; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы и установки для охлаждения; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды; фонтаны; фонтаны декоративные», которые являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, круг потребителей и соотносятся как род/вид.

Таким образом, коллегий установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №533355 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 282371, а товары 11 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Кроме того, коллегией было учтено, что деятельность правообладателя связана с освещением, а именно продажей уличных светильников и не связана с производством кулеров и питьевых аппаратов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533355 недействительным, в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для высушивания; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы и установки для охлаждения; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды; фонтаны; фонтаны декоративные».