

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.07.2008, поданное от имени ООО «Центральная газовая Компания», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711528/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007711528/50 с приоритетом от 20.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.03.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «OASIS» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ОАЗИС» по свидетельству №228690 с приоритетом от 03.05.2001, зарегистрированным на имя ООО «Воздух

Люкс», 113105, Москва, Варшавское ш., д. 5, стр. 9 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «OASIS» по свидетельству №273091 с приоритетом от 19.06.2002, зарегистрированным на имя Частной компании с ограниченной ответственностью Петроспек (Вб.) Лтд., Те Фодж Бат Плейс Хай Стрит, Барнет, Хертфордшир, EN5 5XE, Лондон, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении от 11.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- видом деятельности заявителя является производство и реализация аппаратов водонагревательных, бойлеров, водонагревателей, котлов газовых, котлов отопительных, радиаторов для отопления, радиаторов центрального отопления, установок отопительных, радиаторов для отопления, радиаторов центрального отопления, установок отопительных, работающих на горячей воде, т.е. приборов, предназначенных для нагрева воды, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №273091 зарегистрирован в отношении приборов для кондиционирования, ионизации и охлаждения воздуха, т.е. товаров, которые не являются однородными заявленным в силу различной области их применения;

- в перечне товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №228690 указаны такие товары как «отопительные приборы, работающие на горячем воздухе». Указанные товары имеют функциональные и внешние различия с товарами, указанными в перечне рассматриваемой заявки, вследствие чего смешения у потребителя этих товаров при наличии сходной маркировки не произойдет.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Центральная Газовая Компания» [1];

- копия устава ООО «Центральная Газовая Компания» [2];

- копия учредительного договора ООО «Центральная Газовая Компания» [3];
- копия протокола общего собрания ООО «Центральная Газовая Компания» [4];
- копия заявки на регистрацию товарного знака «OASIS» [5];
- копия договора о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака [6];
- копия письма от ООО «РусИмпЭкс» от 11.11.2007 [7];
- копия уведомления Роспатента от 06.12.2007 [8];
- копия уведомления Роспатента от 11.10.2007 [9];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака [10];
- копия конверта [11].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2007711528/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.04.2007) поступления заявки №2007711528/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с немецкого слово «oasis» означает «оазис» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты водонагревательные, бойлеры, водонагреватели, горелки газовые; кондиционеры, котлы газовые, котлы отопительные, плиты [пластины] для отопления, плиты кухонные, плиты кухонные [печи], приборы

отопительные электрические, приборы отопительные, пробки для радиаторов, радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические; установки отопительные, установки отопительные, работающие на горячей воде, элементы нагревательные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «OASIS» по свидетельству №273091, «ОАЗИС» по свидетельству №228690, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «OASIS» по свидетельству №273091 является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, тепловой обработки пищевых продуктов, для вентиляции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты и машины для очистки воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляционные установки (кондиционирование воздуха) для транспортных средств; вентиляционные установки и устройства [кондиционирование воздуха]; камеры холодильные; лампы для уничтожения бактерий с целью очистки воздуха; ледники (шкафы); установки для кондиционирования воздуха; устройства для транспортных средств для кондиционирования воздуха; установки для очистки (фильтрования) воздуха; установки для фильтрования воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; холодильники; холодильные аппараты и машины; холодильные аппараты и установки; холодильные емкости; холодильные камеры; холодильные устройства и установки; холодильные шкафы; части установок [вентиляторы] для кондиционирования воздуха; шкафы вытяжные; шкафы холодильные».

Противопоставленный товарный знак «ОАЗИС» по свидетельству №228690 является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «отопительные приборы, работающие на горячем воздухе».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «OASIS» и противопоставленных товарных знаков «OASIS», «ОАЗИС» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных элементов «OASIS», «ОАЗИС», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ «кондиционеры» и «установки для кондиционирования воздуха», указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №273091, соответственно являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду и назначению. Также соотносятся по роду/виду товары 11 класса МКТУ «плиты кухонные, плиты кухонные [печи]» заявленного обозначения и товары 11 класса МКТУ «устройства для тепловой обработки пищевых продуктов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №273091, что обуславливает их однородность. Что касается другой части товаров, указанных в перечне заявленного обозначения «OASIS», таких как «аппараты водонагревательные, бойлеры, водонагреватели, горелки газовые; котлы газовые, котлы отопительные, плиты [пластины] для отопления, приборы отопительные электрические, приборы отопительные, пробки для радиаторов, радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические; установки отопительные, установки отопительные, работающие на горячей воде, элементы нагревательные», то их также следует признать однородными товарам 11 класса МКТУ «отопительные приборы, работающие на горячем

воздухе» противопоставленного товарного знака «ОАЗИС» по свидетельству №228690.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Учитывая фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений «OASIS» и «ОАЗИС», при определении однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, следует учитывать не только основные признаки однородности, такие как род (вид) товаров, их назначение, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров. В данном случае, совместную встречаемость товаров, маркированных обозначениями «OASIS» и «ОАЗИС», в обиходе и в продаже. Необходимо отметить, что отопительные и нагревательные приборы, работающие как на горячей воде, так и на горячем воздухе, как правило, реализуются в одних и тех же местах, например, на строительных рынках, что обуславливает возможность смешения производителей данных товаров потребителем.

Таким образом, вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.03.2008.