

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 04.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Гомзяковой Анной Михайловной, г.Астрахань (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741489, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013741489 подано 02.12.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 30, 32, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изобразительные элементы в виде растительного рисунка и словесные элементы «ОАЗИС», выполненный оригинальным шрифтом, и «ПИТЬЕВАЯ ВОДА», выполненный стандартным шрифтом.

Роспатентом 13.08.2015 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741489. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «ОАЗИС» - «OASIS») со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №419521 с приоритетом от 22.09.2008 – (1),

**OASIS** по свидетельству №354989 с приоритетом от 11.10.2006 – (2),

**OAZIS** по свидетельству №385062 с приоритетом от 16.02.2007 – (3),

зарегистрированными на имя ООО Юридическая фирма «Ломский и партнеры», Россия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **OAZIS** по свидетельству №307357 с приоритетом от 21.10.2004, срок

действия регистрации продлен до 21.10.2024 – (4), **OASIS** по свидетельству №159702 с приоритетом от 12.03.1996, срок действия регистрации продлен до 12.03.2016 – (5), зарегистрированными на имя Атлантик Индастриз, Острова Кайман, в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком **OASIS** по свидетельству №282371 с приоритетом от 05.02.2003, срок действия регистрации продлен до 05.02.2023 – (6), зарегистрированным на имя ЛВД Эквизишн, ЛЛК, США, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

При определении однородности экспертиза учитывала, что однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Кроме того, экспертиза отметила, что словесный элемент «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 04.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знака (1-6) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- в заявленном обозначении изобразительный элемент занимает существенную часть, как в общем восприятии обозначения, так и в пространственном соотношении;

- наличие дополнительного неохранным словесного элемента «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» добавляет заявленному обозначению различительную способность, в отличие от противопоставленных знаков, которые не имеют дополнительных словесных элементов;

- по мнению заявителя, заявленные услуги 37, 39 классов МКТУ не однородны товарам 11 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (б), поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными (только в случае тождества или незначительного отличия сравниваемых обозначений однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги);

- кроме того, заявитель отмечает на наличие зарегистрированных знаков (2) и (5), правовая охрана которым предоставлена на имя разных юридических лиц в отношении одного и того же товара 30 класса МКТУ («чай со льдом»).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741489 в отношении всех товаров и услуг 11, 30, 32, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2013) поступления заявки №2013741489 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а

также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2013741489 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительные элементы в виде растительного рисунка и словесные элементы «ОАЗИС», выполненный оригинальным шрифтом, и «ПИТЬЕВАЯ ВОДА», выполненный стандартным шрифтом.

Исходя из семантики словесного элемента «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» (питьевая – пригодный, предназначенный для питья; вода – бесцветная, прозрачная жидкость, см. Толковый словарь русского языка на сайте <http://www.edudic.ru/search/>), можно сделать вывод о том, что данное обозначение для заявленных товаров и услуг характеризует их, указывая на вид, состав и назначение товаров, и связанных с ними услуг, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым (данный факт заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419521 – (1)



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ОАЗИС», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованных пальм.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №354989 – (2)

представляет собой словесное обозначение **OASIS**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №385062 – (3)

представляет собой словесное обозначение **ОАЗИС**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки (1-3) зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №307357 – (4)

представляет собой словесное обозначение **ОАЗИС**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №159702 – (5)

представляет собой словесное обозначение **OASIS**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки (4, 5) зарегистрированы в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282371 – (6)

представляет собой словесное обозначение **OASIS**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (б) зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ.

При этом коллегией принято во внимание следующее.

Товарные знаки со словесными элементами «OASIS» / «ОАЗИС» (по свидетельствам №419521, №354989, №385062) принадлежат одному лицу (ООО Юридическая фирма «Ломский и партнеры»). Товарные знаки со словесными элементами «OASIS» / «ОАЗИС» (по свидетельствам №307357, №159702) принадлежат другому лицу (Атлантик Индастриз, Острова Кайман). Товарный знак «OASIS» по свидетельству №282371 – ЛВД Эквизишн, ЛЛК, США.

Указанное иллюстрирует приобретение прав разными лицами в отношении словесных элементов, как выполненных буквами в латинице, так и в кириллице.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках, основным или единственным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При этом, как было указано выше в заявленном обозначении словесный элемент «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» является неохранным, и, следовательно, основным элементом является «ОАЗИС».

С учетом изложенного, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ОАЗИС» заявленного обозначения и «ОАЗИС» - «OASIS» противопоставленных знаков (1-б).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3, 4) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ОАЗИС».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 5, б) обусловлено тем, что они содержат в своем составе сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы «ОАЗИС» - «OASIS» (oasis – в переводе с английского языка на русский язык означает оазис, см. Яндекс-словари).

Совпадение начертания двух первых букв в латинице и кириллице усиливает сходство сравниваемых элементов «ОАЗИС» - «OASIS».

Сравнение товаров 11, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечнях заявки №2013741489 и противопоставленных знаков (1-6) с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

При определении однородности услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2013741489, и товаров 11, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков (1-6), коллегия учитывала, что однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги, при этом сравниваемые обозначения могут быть не только тождественными, но и сходными.

В связи с указанным, товары 11 класса МКТУ «устройства для дозированного распределения воды» противопоставленного знака (6) однородны заявленным услугам 37 класса МКТУ «установка, техническое обслуживание и ремонт оборудования для розлива бутилированной воды».

Товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки» противопоставленного знака (4) однородны всем заявленным услугам 39 класса МКТУ, связанным со снабжением питьевой водой.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-6) в отношении однородных товаров и услуг обоснованным.

Что касается довода заявителя о предоставлении правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №354989 и №159702 на имя разных юридических лиц в отношении товара 30 класса МКТУ («чай со льдом»), то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2015.**