

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710697, поданное Рейма Ою, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение; Рейма Ою), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **Raima** » по заявке №2018739262 с приоритетом от 11.09.2018 зарегистрирован 08.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №710697 на имя Индивидуального предпринимателя Репина Валерия Викторовича, г. Пенза (далее – правообладатель, Репин В.В.) в отношении товаров и услуг 25, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №710697 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «Reima», а именно:

«**REIMA**» [1] по свидетельству №133067 с приоритетом от 09.06.1994 для товаров 25 класса МКТУ;

«**REIMA**» [2] по международной регистрации №1004332 с приоритетом от 04.08.2011 для товаров 25 класса МКТУ;



«» [3] по международной регистрации №773215 с приоритетом от 07.08.2001 для товаров 18, 25 классов МКТУ;



«» [4] по международной регистрации №900616 с приоритетом от 11.04.2006 для товаров 09, 18, 25 классов МКТУ;



«» [5] по свидетельству №494597 с приоритетом от 09.11.2006 для товаров 25 класса МКТУ;



«» [6] по международной регистрации №1297914 с приоритетом от 16.11.2015 для товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ;

«**reima**» [7] по международной регистрации №1402215 с приоритетом от 12.12.2017 для товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и серия противопоставленных товарных знаков (1) – (7) могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте за счет высокой степени сходства по фонетическому и графическому критериям словесных элементов «RAIMA» и «REIMA», а товары 25 класса МКТУ, в отношении которых им предоставлена правовая охрана, однородны. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Кроме того, в возражении указывается на известность обозначения «REIMA», используемого компанией Рейма Ою для индивидуализации детской одежды, в том числе и в России, высокой различительной способности этого обозначения и возможности вследствие этих обстоятельств возникновения у потребителя не

соответствующих действительности представлений о принадлежности сходных товарных знаков «REIMA» и «RAIMA» одному лицу.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710697 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Распечатки из словаря Мультигран;
- Распечатки из Яндекс-переводчика;
- Информация о компании Рейма Ою;
- Данные о домене reimashop.ru.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между товарным знаком по свидетельству №710697 и принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками [1] – [7] отсутствует сходство до степени смешения ввиду имеющихся звуковых и графических различий;

- отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров под товарным знаком «RAIMA», существующим на рынке более двух лет и предназначенного для индивидуализации взрослой женской одежды.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены сведения о доменном имени raimashop.ru.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.09.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак « **Raima** » по свидетельству №710697 с приоритетом от 11.09.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 25, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710697 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению компании Рейма Ою, нарушение ее исключительного права на товарные знаки «REIMA» [1] – [7]. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанные товарные знаки, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Рейма Ою заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710697.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**REIMA**» [1] по свидетельству №133067 с приоритетом от 09.06.1994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «одежда».

Противопоставленный знак «**REIMA**» [2] по международной регистрации №1004332 с приоритетом от 04.08.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы»;



Противопоставленный знак «» [3] по международной регистрации №773215 с приоритетом от 07.08.2001 является комбинированным, включает в свой состав четырехугольник с полосами красного и черного цветов, на фоне которых расположены выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «reima» и «SMART CLOTHING», при этом словесный элемент «reima» выполнен крупным шрифтом строчными буквами в белом цвете, а «SMART CLOTHING» - мелким стандартным шрифтом заглавными буквами в белом цвете, при этом элемент «SMART CLOTHING» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».



Противопоставленный знак «  » [4] по международной регистрации №900616 с приоритетом от 11.04.2006 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне горизонтально-ориентированной плашки словесные элементы «reima» и «TEC», при этом словесный элемент «reima» выполнен крупным шрифтом строчными буквами, а «TEC» - мелким стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «головные уборы»;



Противопоставленный товарный знак «  » [5] по свидетельству №494597 с приоритетом от 09.11.2006 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне горизонтально-ориентированной плашки словесные элементы «reima» и «TEC», при этом словесный элемент «reima» выполнен крупным шрифтом строчными буквами, а «TEC» - мелким стандартным шрифтом заглавными буквами. Товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь (за исключением стелек)»;



Противопоставленный знак «  » [6] по международной регистрации №1297914 с приоритетом от 16.11.2015 является словесным, выполнен крупным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в красном цвете. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы»;



Противопоставленный знак «  » [7] по международной регистрации №1402215 с приоритетом от 12.12.2017 является словесным, выполнен крупным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в красном цвете. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Обращение к перечням товаров 25 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №710697

зарегистрирован для широкого круга товаров, которые представляют собой предметы одежды, обуви и головных уборов различного вида, т.е. товары, которые в свою очередь содержатся в перечне противопоставленных товарных знаков [1] – [7] в качестве родовых понятий. Сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как вид / род, имеют одинаковое назначение и потребителя (одежда, обувь, головные уборы представляют собой совокупность изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, например, от погодных условий (холод, дождь, солнце), насекомых, токсических веществ, оружия и других угрожающих факторов для собственного здоровья, а также для украшения), условия реализации (могут реализовываться через торговые сети, Интернет-магазины), следовательно, однородны.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что товары 25 класса МКТУ, выпускаемые компанией Рейма Ою и ИП Репиным В.В., фактически предназначены для разных групп потребителей – детей и взрослых (преимущественно женщин) соответственно, однако, полагает, что он не влияет на вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров. Так, сопоставительный анализ товаров (услуг) на предмет их однородности проводится с учетом объема правовой охраны товарных знаков. В сопоставляемых же перечнях товаров 25 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков приводятся одежда, обувь и головные уборы (их виды) безотносительно деления по возрастному или гендерному признаку. Соответственно, у их правообладателей не имеется ограничений по использованию принадлежащих им товарных знаков для определенной аудитории потребителей. Таким образом, довод правообладателя представляется безосновательным.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «Raima» по свидетельству №710697 и противопоставлений «REIMA» [1],

«REIMA» [2], «» [3], «» [4],

«» [5], «» [6], «» [7] на предмет их сходства показал следующее.

В состав оспариваемого товарного знака в качестве единственного индивидуализирующего элемента входит слово «RAIMA». В составе же противопоставленных знаков [1] - [7] в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента присутствует словесный элемент «REIMA».

Следует отметить, что слова «RAIMA» и «REIMA» отсутствуют в качестве лексических единиц в наиболее распространенных языках, используемых для написания латинский алфавит. Указанное обуславливает вывод о невозможности сопоставления данных обозначений по семантическому критерию сходства, и, как следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Учитывая, что не имеющие смыслового значения индивидуализирующие словесные элементы «RAIMA» и «REIMA» не являются лексической единицей какого-либо языка, но при этом выполнены буквами латинского языка, их произношение осуществляется с учетом правил чтения латинских слов. Так слово «RAIMA» может произноситься как [рай-ма], а «REIMA» - соответственно как [рей-ма]. При этом у сопоставляемых словесных элементов практически совпадает состав букв / звуков – четыре из пяти, при этом положение этих совпадающих букв/звуков в сравниваемых обозначениях одинаково. Кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое число слогов и характеризуются наличием ударения на первом слоге. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений «RAIMA» и «REIMA» за счет близости состава звуков, одинакового числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает их ассоциирование друг с другом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Все

вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №710697 и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В силу изложенного, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

В частности, упомянутая в возражении информация из сети Интернет <https://www.reimashop.ru> не содержат фактических данных, свидетельствующих о

том, что при восприятии товарного знака «**Raima**» по свидетельству №710697 в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Факт производства лицом, подавшим возражение, детской одежды правообладателем под сомнение не ставится. Однако, данные сайта <https://www.reimashop.ru> приведены на дату подачи возражения, но не на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Сведений о наличии у российских потребителей соответствующих знаний о товарном знаке «REIMA» компании Рейма Ою на дату подачи заявки №20187392862 на регистрацию оспариваемого товарного знака «RAIMA» в материалах возражения не приводится.

Установленное же выше сходство сравниваемых товарных знаков компании Рейма Ою и ИП Репина В.В. само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483

Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710697 недействительным частично в отношении товаров 25 класса МКТУ.