

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 07.07.2020, поданное компанией Реаксин С.р.л. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413047, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «REAX» с конвенционным приоритетом от 26.10.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.04.2018 за №1413047 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ «Body building apparatus [exercise]; appliances for gymnastics; machines for physical exercises; sports training apparatus; stationary exercise bicycles; discuses for sports; dumb-bells; gym balls; exercise platforms; exercise treadmills; springboards [for gymnastic]» («Бодибилдинговые аппараты [упражнения]; тренажеры для гимнастики; тренажеры для физических упражнений; спортивные тренажеры; стационарные велотренажеры; тренажеры для спорта; гантели; гимнастические мячи; тренажерные площадки; тренажерные беговые дорожки; трамплины [для гимнастики]»).

Роспатентом 20.09.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413047 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, содержащихся в

перечне регистрации.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак по международной регистрации №1413047, не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения товарным знаком



« » по свидетельству №334775, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «РЕАКС».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Согласно доводам возражения противопоставление товарного знака по свидетельству №334775 может быть снято, поскольку правовая охрана данного товарного знака досрочно прекращена, в том числе, в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2019г. по делу СИП-668/2019. Товары 28 класса МКТУ «елочные украшения», в отношении которых сохранил свое действие противопоставленный товарный знак по свидетельству №334775 не являются однородными товарам 28 класса МКТУ рассматриваемого обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия окончательного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1413047;

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-668/2019 от 16.06.2020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.10.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1413047 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 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.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

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 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, 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).

Знак по международной регистрации №1413047 представляет собой

REAX


словесное обозначение «**REAX**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1413047 испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «Body building apparatus [exercise]; appliances for gymnastics; machines for physical exercises; sports training apparatus; stationary exercise bicycles; discuses for sports; dumb-bells; gym balls; exercise platforms; exercise treadmills; springboards [for gymnastic]» («бодибилдинговые аппараты [упражнения]; тренажеры для гимнастики; тренажеры для физических упражнений; спортивные тренажеры; стационарные велотренажеры; тренажеры для спорта; гантели; гимнастические мячи; тренажерные площадки; тренажерные беговые дорожки; трамплины [для гимнастики]»).

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1413047 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров 28 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду



наличия сходного до степени смешения товарного знака «  » по свидетельству №334775, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесного элемента РЕАКС/ [РЕАКС] противопоставленного товарного знака и рассматриваемого обозначения REAX/ [РЕАКС], так как они имеют одинаковый состав гласных и согласных звуков, расположенных в одном и том же порядке.

Поскольку сравниваемые обозначения отсутствуют в словарно-справочных источниках, коллегии не представляется возможным сравнить обозначения по семантическому критерию сходства.

Графически сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако визуальное отличие сравниваемых обозначений является второстепенным и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений.


Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.09.2019г.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-668/2019 от 16.06.2020.

Товары 28 класса МКТУ «елочные украшения», в отношении которых сохранил свое действие противопоставленный товарный знак, не являются однородными товарам 28 класса МКТУ «Body building apparatus [exercise]; appliances for gymnastics; machines for physical exercises; sports training apparatus; stationary exercise bicycles; discuses for sports; dumb-bells; gym balls; exercise platforms; exercise treadmills; springboards [for gymnastic]» («бодибилдинговые аппараты [упражнения]; тренажеры для гимнастики; тренажеры для физических упражнений; спортивные тренажеры; стационарные велотренажеры; тренажеры для спорта; гантели; гимнастические мячи; тренажерные площадки; тренажерные беговые дорожки; трамплины [для гимнастики]») рассматриваемого обозначения, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей, условия реализации и каналы сбыта. То есть, не могут быть смешаны в гражданском обороте, несмотря на сходство знаков, которыми они маркировались.

Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставление



«  » по свидетельству №334775 в связи с чем отсутствует препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413047 для товаров 28 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2020, отменить решение Роспатента от 20.09.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413047 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.