

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.04.2023 возражение ООО «Технопарк «Сколково» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771159, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «TECHFLIX» в качестве товарного знака по заявке № 2021771159 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.10.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 06.10.2022 о государственной регистрации товарного знака принято только для части товаров 09 и услуг 35, а также для всех услуг 41 и 42 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг в регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для другой части заявленных товаров и услуг 09, 35 и всех услуг 38 класса

МКТУ, так как установлено, что оно сходно до степени смешения со знаком TECHFLEX по международной регистрации №1123174 [1] с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, а также с обозначениями FLIXTECH, TECHFLIX, заявленными на государственную регистрацию под №№ 2022700132, 2021755676 [2-3] на имя иного лица для однородных услуг 35, 38 классов МКТУ (делопроизводство не завершено).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении заявителем приведены следующие доводы:

- по противопоставленной заявке №2021755676 заявителем было направлено обращение заинтересованного лица (от 18.03.2022), в результате чего 16.01.2023 по данной заявке был вынесен отказ в государственной регистрации;

- противопоставленная заявка №2022700132 была признана отозванной от 26.09.2022.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021771159 для всех товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 и неоднородной противопоставлению по международной регистрации части товаров 09 класса МКТУ. :

Приложения:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2021771159 на 2 л. в 1 экз.;

- запрос дополнительных сведений по заявке №2021771159 на 2 л. в 1 экз.;

- ответ на запрос дополнительных сведений по заявке №2021771159 на 3 л. в 1 экз.;

- решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) по заявке №2021771159 на 6 л. в 1 экз.;

- информация о заявках №2021755676 и №2022700132 из открытых реестров ФИПС на 4 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 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 «TECHFLIX» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в дополнение к товарам и услугам, для которых принято решение о регистрации от 06.10.2022, в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, а также для части товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771159 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] и обозначениями [2-3] в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что обозначения по заявкам [2-3] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения, так как заявка [2] признана отозванной и имеет более поздний приоритет, нежели заявленное обозначение, а по заявке [3] принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Указанные обстоятельства не позволяют применить к заявленному обозначению норму подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным анализу на тождество и сходство в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит только одно противопоставление, а именно словесный знак «TECHFLEX» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ - Conduits pour

câbles électriques; gaines pour câbles électriques/оболочки для электрических кабелей, рукава для электрических кабелей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] на предмет их сходства до степени смешения показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически и графически, в связи с чем могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Фонетическое сходство знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение «TECHFLIX» и противопоставленный словесный знак «TECHFLEX»[1] содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, совпадающие первые слоги «TECH-» обозначений, имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и их одинаковое расположение в обозначениях. Отличие состоит лишь в одном гласном звуке в конечной части знаков, что не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений потребителем.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием в них стандартного шрифта и букв одного алфавита, а также их одинаковой длиной.

Что касается семантического признака сходства обозначений, то ввиду отсутствия смысловых значений у сравниваемых обозначений оценить их семантику не представляется возможным.

Фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком позволило коллегии прийти к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия, что заявителем не оспаривалось в возражении.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняется знак [1], показал, что товары «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или

потреблением электричества» являются однородными товарам «оболочки для электрических кабелей, рукава для электрических кабелей», поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одну область применения - электротехника, могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (специализированные магазины, оптовые базы, маркетплейсы).

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений и однородность указанных товаров существует вероятность смешения сопоставляемых товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, что подтверждает вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака, а именно «приборы и инструменты для тестирования и обучения», то они признаны коллегией неоднородными указанным выше товарам противопоставленного знака [1], так как имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (в одном случае – это обучающая аппаратура, а в другом – электротехническое оборудование), имеют совершенно разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, на основании проведенного анализа и с учетом дополнительных обстоятельств (принятого решения об отказе в регистрации противопоставленного обозначения) у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 06.10.2022 для части товаров 09, части услуг 35 классов МКТУ, а также всех услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых обозначение по заявке №2021771159 признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2023, изменить решение Роспатента от 06.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771159.**