

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.05.2021 возражение компании Общества с ограниченной ответственностью "ГРИТВАК", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757358, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ФЛЕКСВАК**» по заявке №2020757358 заявлено на регистрацию 14.10.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 27.04.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со следующими товарными знаками:

- « **ФлексТач** » по свидетельству №476345 с приоритетом от 16.01.12, зарегистрированным на имя Ново Нордиск А/С, Ново Алле, ДК-2880 Багсваэр, Дания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- « **FLEXAST** » по свидетельству №270893 с приоритетом от 06.06.03 (срок действия регистрации продлен до 06.06.23), зарегистрированным на имя Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА, Экенхаймер, Ландштрассе 100, 60318 Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- « **ФЛЕКСАР** » по свидетельству №140018 с приоритетом от 21.12.94 (срок действия регистрации продлен до 21.12.24), зарегистрированным на Лабораторио Санитас С.А., Ав. Инванте Санту, 54/Д-56/Д 1300 Лиссабон, Португалия, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

Ранее заявителю принадлежал товарный знак по свидетельству №413193, тождественный заявленному обозначению и зарегистрированный в отношении идентичных заявленным товарам товаров 05 класса МКТУ. Действие этого товарного знака истекло 02.07.2019. Вместе с тем противопоставленный товарный знак по свидетельству №476345 (ФлексТач) имеет дату приоритета 16.01.2012, то есть данный знак был зарегистрирован в период, когда действовала регистрация вышеупомянутого товарного знака. Никакое письмо-согласие на регистрацию товарного знака №476345 ООО «Гритвак» никогда не давало. Следовательно, обстоятельства, имевшие место при сравнительном анализе обозначений ФЛЕКСВАК и ФлексТач тогда, являются абсолютно тождественными тем обстоятельствам, которые имеют место при сравнительном анализе этих обозначений сейчас.

По мнению заявителя, в данном случае необходимо учитывать положения части С статьи бquinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой, чтобы определить, может ли быть товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, связанные, в том числе, с использованием сходных обозначений (а ФЛЕКСВАК, как уже отмечалось выше, на протяжении 10 лет был зарегистрированным товарным знаком), а также основополагающий принцип справедливости: в одинаковых обстоятельствах - одинаковые решения.

По мнению заявителя сопоставляемые обозначения «ФЛЕКСВАК» и «ФЛЕКСТАЧ» являются несходными за счет семантически несовпадающих частей ВАК (сокращение от «вакцина») и Тач (транслитерация английского Touch - прикосновение). Первый слог заявленного обозначения также является значимым, так как образован от названия болезни дизентерии - Флекснера. Противопоставленный ФлексТач, явно не является вакциной для борьбы с дизентерией Флекснера.

Противопоставленные товарные знаки «FLEXACT» и «ФЛЕКСАР» по свидетельствам №270893, №140018 имеют дату приоритета 06.06.2003 и 21.12.1994 соответственно должны были являться препятствием для регистрации товарного знака по свидетельству №413193. Однако ранее они не противопоставлялись, поэтому в настоящем случае, по мнению заявителя, должно быть принято аналогичное решение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757358.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.06.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2021». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 17.05.2021 года по делу № СИП-1052/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 30.06.2021, которым оставлено в силе решение Роспатента от 27.04.2021 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2020757358 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гритвак». Обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение компании, суд первой инстанции указал на то, что Роспатентом не был соблюден принцип соблюдения законных ожиданий заявителя.

Не согласившись с указанным решением Суда по интеллектуальным правам, Роспатент обжаловал решение суда первой инстанции, однако Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2022 по делу №СИП-1052/2021 решение суда первой инстанции было оставлено в силе, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Во исполнение решения и постановления Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 20.05.2021, было рассмотрено повторно.

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

С учетом даты (14.10.2020) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Заявленное словесное обозначение « **ФЛЕКСВАК** » по заявке №2020757358 с приоритетом от 14.10.2020 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2020757358 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ в терракотовом и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный товарный знак « **ФлексТач** » [1] по свидетельству №476345 с приоритетом от 16.01.2012, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **FLEXAST** » [2] по свидетельству № 270893 с приоритетом от 06.06.2003, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **ФЛЕКСАР** » [3] по свидетельству №140018 с приоритетом от 21.12.1994 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно Постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2022 года по делу № СИП-1052/2021 Роспатент неверно проанализировал сходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку и вообще не оценил их графическое сходство.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что при рассмотрении возражения Роспатент проигнорировал положения статьи 6.quinquies Парижской конвенции и допустил нарушение принципа правовой определенности, так как при аналогичных обстоятельствах отказал в регистрации обозначения, тождественного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 413193, ранее зарегистрированному административным органом на имя общества «ГРИТВАК» в отношении того же товара 5-го класса МКТУ, но правовая охрана которого была прекращена 02.07.2019 в связи с истечением срока действия исключительного права.

При этом суд первой инстанции отметил, что длительное бесконфликтное существование тождественного с заявленным обозначением товарного знака и двух противопоставленных товарных знаков в рассматриваемой ситуации подлежало учету при установлении вероятности смешения сравниваемых обозначений.

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 20.05.2021, анализ обозначения по заявке №2020757358 и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Все сравниваемые обозначения являются словесными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ФЛЕКСВАК» и противопоставленных товарных знаков «ФЛЕКСТАЧ» [1], «FLEXACT» [2], «ФЛЕКСАР» [3], показал совпадение одного слога «ФЛЕКС» \ «FLEX» из двух в сравниваемых обозначениях, при этом различия звучания вторых частей «-ВАК», «-Тач», «-АСТ», «-АР», которые значительно отличаются друг от друга.

Отличающиеся вторые части сопоставляемых словесных элементов – части «ВАК», «ТАЧ», «АСТ» - представляют собой отличия в три буквы, что соответствует Методическим рекомендациям "Рациональный выбор названий лекарственных средств" утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым

"различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании".

Совпадения только первого слога при полностью отличающихся вторых слогах сопоставляемых слов недостаточно для вывода об их фонетическом сходстве.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «ФЛЕКСВАК» и противопоставленные товарные знаки «ФЛЕКСТАЧ» [1], «FLEXАСТ» [2], «ФЛЕКСАР» [3] не имеют словарного значения как целые слова, стоит учесть, что они состоят из лексических основ, которые могут иметь самостоятельное семантическое значение. Так, совпадающая часть «ФЛЕКС» производно от английского слова FLEX имеющего в переводе на русский язык значение, – гибкий, сгибаться

(<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%/flex>).

Часть слова «ВАК», как верно указывает заявитель, является сокращением от слова «ВАКЦИНА», часто используется в названиях вакцин (например, ВИАНВАК, Тифивак, ТЭОВак, Шигеллвак - см. http://www.28.rospotrebнадзор.ru/activity/?p=1145&show_year=2008), в силу чего ориентирует потребителя относительно вида товара – медицинский препарат. Также коллегия отмечает, что иного значения части «ВАК», нежели сокращение от «вакцины» не представляется возможным установить, так как регистрация испрашивается исключительно в отношении товара «вакцины» 05 класса МКТУ.

Вместе с тем лексические основы «ТАЧ», «АСТ» имеют иные значения. Так, «ТАЧ» – является транслитерацией английского слова «touch» имеющего значение – касаться чего-либо, прикосновение (см. <https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9touch?d=0>), «АСТ» - английское слово, которое в переводе на русский означает «закон, акт, деяние, действие, поступок».

Таким образом, в противопоставленные товарные знаки заложена идея «гибкое касание», «гибкое действие», в то время как заявленное обозначение,

согласно утверждению заявителя, образовано от слов «ВАКЦИНА – «ВАК» и «ФЛЕКСНЕР» - «ФЛЕКС», при этом сама вакцина, которую планируют маркировать заявленным обозначением, предназначена для формирования антител против дизентерии Флекснера, заболевания, открытого ученым Саймоном Флекснером и названным его именем. Сведения о заболевании, диагностике, а также об анализах на наличие анаэробов «дизентерии Флекснера» присутствуют в различных источниках сети Интернет, не являются единичными и узкоспециальными.

Словесный элемент «ФЛЕКСАР» имеет только одну значимую лексическую основу «ФЛЕКС», значение которой установлено выше, следовательно, в обозначение заложена идея английского слова «FLEX» - гибкий.

Таким образом, с семантической точки зрения, сопоставляемые словесные элементы характеризуются различием заложенных в них понятий и идей (в противопоставленных товарных знаках логическое ударение падает на значимую основу «ФЛЕКС» и сводится к значению слова «гибкий», а в заявленном обозначении логическое ударение падает на лексическую основу «ВАК» - вакцина).

Что касается графического критерия, то заявленное обозначение «ФЛЕКСВАК» и противопоставленные товарные знаки «ФЛЕКСТАЧ» [1], «ФЛЕКСАР» [3] выполнены буквами одинакового алфавита, а с противопоставленным товарным знаком [2] – буквами разных алфавитов.

Учитывая изложенное сопоставляемые обозначения не являются сходными за счет различия заложенных в них понятий и идей, а также установленных фонетических отличий.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020757358, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения представляют собой позицию «вакцины».

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, а именно одноразовые шприцы для подкожных инъекций с дозированным содержанием таких препаратов»* противопоставленного товарного знака [1]. Вакцины также представляют собой фармацевтический препарат и могут реализовываться, в том числе, в готовом к употреблению виде, то есть в шприце. Сравниваемые товары в высокой степени однородны друг другу и могут представлять собой один и тот же товар, соотносятся по родовому признаку, имеют сходное назначение и свойства, круг потребителей, условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2020757358, однородны товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты»* противопоставленного товарного знака [2], товарам 05 класса МКТУ *«лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека»* противопоставленного товарного знака [3].

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравниваемые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Таким образом, сопоставительный анализ товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными друг другу.

Вместе с тем в отсутствии вывода о сходстве сопоставляемых обозначений, установленной однородности сопоставляемых товаров недостаточно для вывода о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Кроме того, при установлении вероятности смешения учету подлежат такие обстоятельства, как длительное бесконфликтное существование сопоставляемых обозначений, длительность использования обозначения, наличие серии товарных знаков и иные.

В рассматриваемом споре заявитель ссылается на принадлежность ему товарного знака «**ФЛЕКСВАК**» по свидетельству №413193, зарегистрированного в отношении идентичных заявленным товаров 05 класса МКТУ в период действия правовой охраны противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков [1-3]. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 413193 истекла 02.07.2019, заявитель не продлил его действие. Спустя более года после завершения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №413193, а именно 14.10.2020 была подана заявка №2020757358. Заявитель при этом рассчитывал на идентичный подход административного органа к сходству обозначений, так как товарным знакам [1-3] не противопоставлялся действующий на тот период товарный знак заявителя по свидетельству №413193. Следовательно, сходство между указанными обозначениями не было установлено.

Судом по интеллектуальным правам в решении от 21.03.2022 и постановлении от 27.06.2022 по делу №СИП-1052/2021 указано не необходимость применения положений статьи 6 б.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция) и принципа правовой определенности и предсказуемости поведения властного участника спора, основанного на последовательной правовой позиции, применяемой в более ранних решениях.

Принимая во внимание данную позицию Суда по интеллектуальным правам, а также факт длительного и бесконфликтного существования противопоставляемых товарных знаков и тождественного заявленному товарного знака по свидетельству

№413193, следует сделать вывод об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2020757358 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757358.