

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2025, поданное компанией «Merit Medical Systems, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «FLEXTRACT» с конвенционным приоритетом от 14.07.2023 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1748318 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.09.2024 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318 в отношении товаров 10 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1748318 сходен до степени смешения с товарными знаками «ФЛЕКСТРА», «ELEXTRA» по международным регистрациям №№1528715,

1521478, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1528715, 1521478 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (14.07.2023) 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. № 482 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1748318 представляет собой словесное обозначение «FLEXTRACT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1748318 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены словесные товарные знаки «ФЛЕКСТРА», «ELEXTRA» по международным регистрациям №№1528715, 1521478.

Сопоставительный анализ сходства заявленного обозначения «FLEXTRACT» и противопоставленных обозначений «ФЛЕКСТРА», «ELEXTRA» показал, что они являются сходными за счет высокой степени фонетического сходства обозначений.

Анализ заявленных товаров 10 класса МКТУ и товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1528715, 1521478 показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей.

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений и однородность сравниваемых товаров 10 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.09.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1528715, 1521478 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1748318 и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, имеют отдельные визуальные отличия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1528715, 1521478, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2025, отменить решение Роспатента от 18.09.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1748318.