

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.

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 «**FLEXACT**» [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 правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

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, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Кроме того совпадающий слог «ФЛЕКС» \ «FLEX» занимает начальную позицию, с которой начинается прочтение и восприятие обозначений. Таким образом, в заявленном обозначении и в противопоставленных

товарных знаках [1, 3] совпадают пять начальных букв. В тоже время в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] совпадают пять начальных звуков, так как части «ФЛЕКС» и «FLEX» произносятся одинаково как «ФЛЕКС». Отличающиеся вторые части сопоставляемых словесных элементов – части «ВАК», «ТАЧ», «АСТ» - представляют собой отличия в три буквы, а с частью «АР» противопоставленного товарного знака [3] – отличие составляет лишь две буквы, что не 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".

Что касается семантического критерия сходства, то он не подлежит применению, так как сравниваемые обозначения представляют собой вымышленные слова, отсутствующие в словарях. Что касается доводов заявителя о семантическом значении каждой из частей сложносоставных слов, которыми и являются сопоставляемые обозначения, коллегия отмечает следующее. Сокращения от слов, смысл которых каждый из правообладателей противопоставленных товарных знаков, а также заявитель по заявке закладывали в свои обозначения, и то, каким образом они воспринимаются потребителем, может не совпадать. Следовательно, довод о семантическом несхождении несовпадающих частей сравниваемых обозначений не может быть применен в настоящем случае.

При этом совпадающая большая часть сравниваемых слов позволяет ассоциировать обозначения друг с другом и воспринимать их как варианты знаков одного производителя.

С точки зрения графики, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что сближает их визуальное восприятие, с учетом также совпадающей начальной части «ФЛЕКС».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [3] являются в высокой степени сходными, за счет фонетического и

графического сходства образующих их словесных элементов, а заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] в средней степени сходны друг с другом за счет фонетического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020711256, 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 №2019725721, 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.

Таким образом, ввиду высокой степени однородности товаров 05 класса МКТУ, а также ввиду установленной высокой и средней степени сходства обозначения по заявке №2020711256 и противопоставленных товарных знаков [1, 3], а также товарного знака [2] соответственно, коллегия делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2020711256 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3], в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о принадлежности ему товарного знака «**ФЛЕКСВАК**» по свидетельству №413193 в период действия правовой охраны противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков [1-3], а также относительно доводов заявителя, касающихся применения к заявленному обозначению положений статьи 6 *quinquies* (с) Парижской конвенции, коллегия сообщает следующее.

На дату приоритета ранее действовавшего товарного знака заявителя, а именно, на 02.07.2009 противопоставленные товарные знаки [2-3] уже были зарегистрированы, а противопоставленному товарному знаку [1] охрана была предоставлена позднее, в период действия истекшего знака заявителя. Ранее, при принятии решения о наличии или отсутствии вероятности смешения не применялись методические подходы,

изложенные в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ, принятого позднее, в 2019 году. Коллегия полагает, что поэтому регистрация ранее действовавшего товарного знака заявителя стала возможной.

Товарный знак [1] был зарегистрирован в период действия истекшего знака заявителя и мог быть им оспорен, как не соответствующий требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, однако заявитель этого не сделал. Сам по себе факт сосуществования сравниваемых обозначений на рынке не свидетельствует об известности такого сосуществования для правообладателей сравниваемых обозначений, а также о соответствии таких регистраций требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Коллегия также обращает внимание на то, что заявитель не воспользовался механизмом, предусмотренным абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которому регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2021.**