

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМЕТЕЙ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024702109, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2024702109, поданной 15.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 29, 30 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 03.04.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024702109 в отношении всех

товаров 01, 29 и 30 классов МКТУ и части заявленных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ. Для другой части заявленных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, так как сходно до степени смешения:

FLEX

- с товарным знаком «» по свидетельству № 876164 с приоритетом от 01.02.2021, зарегистрированным на имя Сименс Хелскэа Диагностикс Инк., 511 Бенедикт Авеню, Тарритаун, Нью-Йорк 10591, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 753557 с приоритетом от 09.09.2019, зарегистрированным на имя Альтшуллера Кирилла Вадимовича, Москва, для однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ;

FLEX

- с товарным знаком «» по свидетельству № 61552 с приоритетом от 06.10.1976, зарегистрированным на имя Ревлон Консьюмер Продактс ЛЛС, 55 Уотер Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10041, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 03 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 372335 с приоритетом от 27.12.2006, зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью "Аргос-М", Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на уникальную семантику заявленного обозначения. Семантика заявленного обозначения является отличной от семантики противопоставленных товарных знаков № 876164, № 753557, № 61552, № 372335, которые в свою очередь имеют одинаковую семантику между собой, поскольку объединены одинаковым словесным элементом «FLEX»;

- заявитель обращает внимание на различное общее зрительное впечатление, на основании чего сравниваемые обозначения не являются сходными графически;

- заявитель обращает внимание на фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Заявленное обозначение имеет отличное от противопоставленных обозначений звуковое произношение. Заявленное обозначение отличается количеством букв, звуков, фонетической длиной и произношением;

- представленный заявителем скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ не содержит товаров, однородных товарам противопоставленной регистрации № 876164;

- в 05 классе МКТУ противопоставлен товарный знак № 753557. При этом в сети Интернет отсутствует информация об использовании правообладателем своего товарного знака в 05 классе МКТУ;

- заявитель соглашается с Роспатентом относительно однородности услуг 35 класса МКТУ услугам противопоставленной регистрации № 372335;

- заявитель соглашается с Роспатентом относительно однородности товаров 03 класса МКТУ товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 61552;

- заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение используется в отношении узкоспециализированных товаров, а именно, БАДов.

На основании изложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из реестра заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении заявки № 2024702109;
2. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024702109;
3. Перевод слова «FLEX» из сервиса «ЯндексПереводчик»;
4. Значение слова «сгибать» из Большого толкового словаря русских глаголов;
5. Перевод слова «FLEXi» из сервиса «ЯндексПереводчик»;
6. Значение слова «гибкий» из Толкового словаря русского языка Дмитриева;
7. Статья «Россия стала 39-й из 70 стран по показателю владения английским языком» Газеты Телеканал РБК;
8. Отчет «Education First» за 2020 г.;
9. Данные «Education First English Proficiency Index» (EF EPI);
10. Статья «Английский умеет ждать. Россия сохранила позиции в рейтинге уровня владения английским языком» на сайте «Коммерсантъ»;

11. Статья «Хелаты и хелатные формы»;
12. Сведения с сайта правообладателя товарного знака № 876164 и его дистрибьютора на территории России;
13. Сведения с сайта заявителя в отношении БАДов;
14. Выписка ЕГРИП в отношении Альтшуллера Кирилла Вадимовича;
15. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПК «Возрождение»;
16. Сведения с платформы «ozon» в отношении правообладателя товарного знака № 753557.

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

С учетом даты (15.01.2024) подачи заявки № 2024702109 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 об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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; 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 учётом 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024702109, поданной 15.01.2024, включает словесный элемент «FLEXi», выполненный буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде изогнутых пересекающихся линий. Все элементы выполнены черным цветом на белом фоне. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

Основным элементом, акцентирующим на себе внимание в заявленном обозначении, является слово «FLEXi» поскольку именно оно определяет восприятие обозначения потребителями.

Заявитель более не испрашивает правовую охрану заявленного обозначения для товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2024702109 в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, согласно оспариваемому решению,

FLEX

препятствовали товарные знаки « » по свидетельству



№ 876164, « » по свидетельству № 753557.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 876164, 753557 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «FLEX», поскольку именно он формирует общее впечатление от товарных знаков, способствует их запоминанию потребителями и выполняет основную индивидуализирующую функцию, в то время как изобразительные элементы и дополнительная буква «f» имеют вспомогательное значение.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки представлены фонетически сходными элементами «FLEXi» / «FLEX»: фонетическое сходство определяется наличием совпадающих звуков в обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, идентичным их расположением, совпадением и расположением слогов, близостью состава гласных и совпадением согласных, одинаковым метом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, а также характером совпадающих частей обозначений, а именно сходством звучания начальных частей «FLEXi» — «FLEX», что усиливает общее фонетическое впечатление и способствует восприятию обозначений как схожих.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением, обусловленным использованием латинского алфавита, сходством начертания букв (печатные заглавные) и их последовательности. При этом визуальный критерий в данном случае не является определяющим, визуальное восприятие обозначений в целом формируется за счет их словесных частей.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что обозначение «FLEXi» с английского языка на русский язык переводится как «ГИБКИЙ», см. Интернет <https://translate.academic.ru/flexi/en/ru/>, https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=FLEXI, и др. В то же время противопоставленное обозначение «FLEX» в переводе с английского языка означает «сгибать», см. Интернет https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=FLEX, <https://translate.academic.ru/flex/en/ru/> и др. Оба обозначения характеризуются смысловой близостью. При этом семантический критерий в данном случае является второстепенным при сравнительном анализе сходства, поскольку для среднего потребителя, не владеющего английским языком, различия в значении данных слов неочевидны, вследствие чего не может быть установлено семантическое несходство.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются фонетическим и графическим сходством, при этом семантический признак не играет определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При этом степень сходства нельзя признать низкой ввиду большинства признаков, свидетельствующих о сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ сокращенного перечня являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 753557, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к

одному виду товаров являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Так, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; корма лечебные для животных; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мясо лиофилизированное для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; сахар для медицинских целей; солод для фармацевтических целей; хлеб диабетический для медицинских целей» относятся к товарам фармацевтическим, диетическим и пищевым продуктам для медицинских целей, включая пищевые добавки и лечебные корма для животных, являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного перечня,

поскольку совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам, то есть соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации, что подтверждает их однородность.

Перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 876164 ограничен товарами «диагностические реактивы для клинического лабораторного медицинского использования, только в качестве элемента для диагностических анализаторов в лабораторных условиях».

Испрашиваемые товары не являются однородными товарам регистрации № 876164, поскольку не совпадают по назначению, области применения, кругу потребителей и условиям реализации: испрашиваемые товары предназначены для использования человеком или животными в качестве продуктов диетического и фармацевтического назначения, тогда как товары противопоставленного перечня применяются исключительно в лабораторной диагностике, таким образом однородность отсутствует, в связи с чем противопоставление регистрации № 876164 может быть снято.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 753557, наряду с однородностью сравниваемых товаров, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

Доводы заявителя о неиспользовании противопоставленного товарного знака по свидетельству № 753557 не опровергают вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности товаров, представленных в перечнях соответствующих заявки и свидетельства. Что касается узкоспециализированности товаров заявителя, то это обстоятельство не влияет на вышеизложенный вывод, поскольку не отменяет однородности товаров, подлежащих сравнению. Таким образом, приведённые заявителем доводы и аргументы не приводят к возможности изменения оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.04.2025.