

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 28.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным В.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720159 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Флизелин» по заявке №2019720159, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 24, 27, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение «ФЛИЗЕЛИН» означает «название класса бумагоподобных нетканых прокладочных материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон», см. Справочную систему Интернет, Yandex, например, сайт <http://dic.academic.ru/>, <http://ru.wikipedia.org/>, <https://tkanix.guru/tkani-v-interere/flizelin-eto;> [https://tehpribory.ru/glavnaia/materialy/flizelin.html;](https://tehpribory.ru/glavnaia/materialy/flizelin.html)

<https://www.ereмонт.ru/enc/materials/oboi/malyarnyy-flizelin-kharakteristiki-i-primenenie.html>;
<http://docs.cntd.ru/document/gost-6810-2002>; <https://www.vista-gr.ru/maljarnij-flizelin-rips--rips-/>), не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение заявленных товаров и связанных с ними услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров других свойств и вида заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров и/или назначения услуг.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «flizellini», зарегистрированным под № 721457 с приоритетом от 14.12.2018 на имя Цыгановой Светланы Алексеевны, 620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 29, кв. 46 в отношении товаров 27 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 27 класса МКТУ;

- товарным знаком «vlieseline», зарегистрированным под м.р. № 514493 с приоритетом от 24.01.1987 на имя Carl Freudenberg KG 2-4, Hoehnerweg, Weinheim (DE) D-69469 national of DT, в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ;

- товарными знаками «vlieseline», «флизелине» зарегистрированными под № 36325 с приоритетом от 28.12.1967, № 36324 с приоритетом от 28.12.1967 на имя Карл Фройденберг КГ, Хенервег 2-4, 69469 Вайнхайм, Германия в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- термин «флизелин» имеет как минимум четыре различных значения: бумагоподобный нетканый материал; клеевая подкладка; рулонный отделочный материал; клей, в этой связи без контекста его использования однозначно не определим, и может указывать на совершенно разные предметы (объекты);

- заявитель длительное время осуществляет коммерческую деятельность по изготовлению и реализации флизелина для ремонтных и малярных работ на рынке

отделочных материалов Российской Федерации, поэтому благодаря его усилиям заявленное обозначение вошло в обиход и стало обозначать рулонный отделочный материал, изготовленный нетканым способом из бумаги и синтетических связующих полимеров, и предназначенный для оклеивания стен в помещениях;

- заявителем до даты приоритета заявки №2019720159 в рамках работы компаний (лицензиатов) под единым брендом «Alaxar» (товарный знак по свидетельству №276023) было реализовано флизелина под собственными торговыми марками: «Wellton», «OSCAR», «Colours» и другими, в количестве: более 680 тыс. рулонов, общей площадью более 17 млн. кв.м. и стоимостью более 660 млн. рублей;

- только за 2020 год ООО «ОСКАР ВОСТОК», лицензиат заявителя, произвело более 80 тыс. рулонов флизелина для ремонтных и малярных работ под товарными знаками заявителя;

- таким образом, обозначение «ФЛИЗЕЛИН» благодаря действиям заявителя приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования в качестве рулонного отделочного материала, и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- поисковые системы сети Интернет носят чисто познавательный характер и выдают информацию, связанную с известностью товара на рынке, наличием и широкой представленностью товара, реализацию на рынке Российской Федерации;

- степень восприятия релевантна, и нельзя делать обобщение, что обозначение «ФЛИЗЕЛИН» воспринимается потребителями только в одном значении, каждая целевая группа потребителей воспринимает данное обозначение по-своему, в зависимости от своего жизненного опыта, целей и задач;

- покупатель не может быть введен в заблуждение, так как он покупает именно рулонный отделочный материал, а не ткань, клей или бумагу;

- заявленное обозначение имеет ряд существенных фонетических, смысловых и визуальных отличий, в связи с чем может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- заявленные товары не являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков;

- регистрация обозначения «ФЛИЗЕЛИН» в качестве товарного знака не нарушает каких-либо прав и законных интересов других правообладателей; позволит сохранить существующие рабочие места, связанные с производством и распространением продукции; обеспечит присутствие качественных отделочных материалов и сопутствующих товаров на рынке Российской Федерации; сохранит поступление налогов и сборов от коммерческой деятельности в бюджет страны.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Образцы этикеток продукции заявителя «флизелина»;
2. Управленческий учет Отчет № 1387/12.20 от 22.12.2020;
3. Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2019) поступления заявки №2019720159 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 обозначение по заявке №2019720159 представляет собой словесное обозначение «Флизелин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 19, 24, 27, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Флизелин» является лексической единицей русского языка и согласно словарно-справочной информации имеет определенное значение «название класса бумагоподобных нетканых

прокладочных материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон» (смотри ссылки из сети Интернет выше).

Следует отметить, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой-либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее.

С учетом изложенного, с достоверностью можно констатировать, что словесный элемент «флизелин» для заявленных товаров 19 класса МКТУ «бумага строительная, геотекстиль, материалы строительные неметаллические, покрытия строительные неметаллические», товаров 24 класса МКТУ «материалы пластмассовые, ткани из стекловолокна текстильные», товаров 27 класса МКТУ «обои текстильные, покрытия настенные текстильные» (изделия, предназначенные для покрытия готовых полов и стен), а так же связанных с ними всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по рекламе, распространению, продвижению, продаже товаров, является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг.

Вместе с тем, в отношении остальных заявленных товаров 19 класса МКТУ «картон строительный, материалы армирующие строительные неметаллические, мозаика строительная, облицовки для стен строительные неметаллические» заявленное обозначение, которое состоит из неохраняемого описательного указания «Флизелин», явно не соответствует действительности, то есть является ложным в отношении вида, назначения, свойств товаров, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве подтверждения у заявленного обозначения различительной способности заявителем представлены сведения (1-3) о реализации флизелина под различными торговыми марками. Коллегия отмечает, что само по себе обозначение «Флизелин» не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, ввиду его описательности для части вышеуказанных заявленных товаров. Данное обозначение, в том


числе, благодаря распространенной информации в сети Интернет, в силу его длительного и интенсивного использования различными производителями устойчиво вошло в обиход как видового наименования товара, с присущими ему свойствами и характеристиками, поэтому сделать вывод о том, что оно приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении заявителя на дату приоритета заявки №2019720159 не представляется возможным. В том числе коллегией учитывались обстоятельства того, что заявителем использовалось заявленное обозначение в качестве характеристики товара, маркированного различными товарными знаками.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеуказанных заявленных товаров и услуг 19, 24, 27 и 35 классов МКТУ наделяет его необоснованным преимуществом перед иными хозяйствующими субъектами, так как должно оставаться свободным для использования в гражданском обороте.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано также его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены следующие товарные знаки.

Противопоставленные товарные знаки «VLIESELINE», «ФЛИЗЕЛИНЕ» по свидетельствам №№36324 (1), 36325 (2) и знак «Vlieseline» по международной регистрации №514493 (3) являются словесными, выполнены буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, принадлежат одной компании «Карл Фройденберг КГ» и образуют серию товарных знаков. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 24 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №721457 (4) представляет собой словесное обозначение «Flizellini», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, обведенными жирной линией. Знак зарегистрирован в отношении товаров 27 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения «Флизелин» и словесных элементов «VLIESELINE», «ФЛИЗЕЛИНЕ», «Vlieseline», «Flizellini» противопоставленных товарных знаков (1-4) показал, что они имеют высокую степень

фонетического сходства, обусловленную наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных букв и звуков, вхождением одного обозначения в другое.

Словесные элементы «VLIESELINE», «Vlieseline» противопоставленных знаков (1, 3) в переводе с немецкого языка на русский язык имеют одинаковое значение (смотри ссылку выше), в связи с чем расцениваются сходными по семантическому фактору сходства.

Словесные элементы «ФЛИЗЕЛИНЕ» и «Flizellini» противопоставленных знаков (2, 4) не являются значимыми единицами какого-либо русского или иностранного языков, поэтому провести смысловой анализ сходства этих элементов с заявленным обозначением не представляется возможным.

Графический фактор сходства является второстепенным при анализе словесных обозначений и в данном случае не оказывает решающего значения на вывод о сходстве сравниваемых знаков или его отсутствии. Тем не менее, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) выполнены стандартными шрифтами, что, безусловно, сближает знаки графически, а знак (2) совпадает и по написанию обозначений буквами одного алфавита.

В силу указанного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности, в частности, заявленных товаров 24 и 27 классов МКТУ и товаров 24 и 27 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных регистраций (1-4), показал следующее.

Заявленные товары 24 класса МКТУ «материалы пластмассовые (заменители тканей); тапи из стекловолокна текстильные» и товары 24 класса МКТУ «нетканые материалы (текстиль) в виде рулонов, лент, вырезанных деталей и разрезов (полуфабрикатов); текстильные подкладки, текстильные подкладки для одежды, снабженные клеем с одной или с обеих сторон, для одежды, обуви, а также для домашнего текстиля в виде рулонов, лент, вырезанных деталей и разрезов» противопоставленного знака (3), товаров 24 класса МКТУ «прокладки для костюмов,

пальто и платьев» противопоставленных знаков (1, 2) являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары 27 класса МКТУ «обои текстильные; обои, в том числе стеклообои; покрытия настенные текстильные» и товары 27 класса МКТУ «ковры [обивка настенная] нетекстильные; обои; обои текстильные; покрытия настенные; обои в виде декоративных настенных наклеиваемых покрытий» противопоставленного знака (4) являются однородными, так как соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4) в отношении однородных товаров 24, 27 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.09.2020.