

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТК "ПРУССИЯ", г. Калининград, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747664, при этом установила следующее.

Заявка №2021747664 на регистрацию комбинированного обозначения



« » была подана на имя заявителя 29.07.2021 в отношении товаров 01, 06, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 01.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021747664 в отношении всех заявленных товаров 01, 06, 28 классов МКТУ, как несоответствующее требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому слова «ECO VLIES», (с немецкого языка «ЭКО ФЛИС», где «ЭКО» - первая часть сложных слов, в значении экологический, «ФЛИС» - синтетическая ткань, при изготовлении которой используется полиэстер и другие искусственные нити, см. <https://translate.google.com>;
https://gufo.me/dict/orthography_lopatin/%D1%8D%D0%BA%D0%BE;
<https://tkac.ru/tkani/flis.html>), а следовательно, и обозначение в целом, способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров, которые не относятся к вышеуказанной ткани на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «VLIES» в составе заявленного словосочетания «ECO VLIES», который, по мнению экспертизы, являющийся товаром «флис», не содержится в перечне товаров и услуг МКТУ на русском языке;

- «флис» – универсальный материал, который используется повсеместно, как для производства одежды, аксессуаров интерьера, так и для ремонта;

- в отношении товаров 01 класса МКТУ, таких как «клеи для обоев», «клеи для промышленных целей» заявленное обозначение «ECO VLIES» является фантазийным, поскольку для поклейки обоев на основе «vlies», т.е. флизелиновых используется специальный клей – флизелиновый (<https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/kak-pravilno-kleit-flizelinovye-oboipodrobnaya-instrukciya-42711>). Он также прекрасно подходит для текстильных, бумажных и виниловых отделочных материалов. Таким образом, словесный элемент «VLIES» может относиться к товарам 01 класса - «клеи для обоев», «клеи для промышленных целей», но не являться прямым указанием товара и не вводить потребителя в заблуждение;

- ООО «ТК Пруссия», является правообладателем серии идентичных товарных

знаков «  », по свидетельствам № 786996 (зарегистрирован в отношении

части товаров 24, 27 классов МКТУ), № 859190, зарегистрированный в отношении части товаров 27 класса МКТУ - обои; обои текстильные;

- заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения «ЕСО VLIES» в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ - *щетина животных [щетки и кисти]*;

- ООО «ТК Пруссия» приводит примеры зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «VLIES»: словесный товарный знак «VLIES» по свидетельству № 776127 (Дата регистрации: 22.09.2020), где "VLIES" охраняемый элемент, в отношении товаров: 19 класса - мозаики строительные; облицовки для стен строительные неметаллические; словесный товарный знак «VLIES BAND» по свидетельству №345147 (Дата регистрации: 03.03.2008), зарегистрированный в отношении классов: 01 - клеи промышленные, клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея], клеи для кожи, клеи для обоев, клеи для облицовочных плиток. 02 - краски, олифы, лаки; вещества, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати. 19 - материалы строительные; древесина подделочная; лесоматериалы пиленые; материалы деревянные тонкие; облицовки для стен; обрешетки; обшивки деревянные; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия; полозья виниловые; рейки для обшивки стен деревянные; фанера клееная многослойная; шпон. 27 - обои, линолеум, покрытия виниловые напольные, покрытия для полов, материалы драпировочные для стен нетекстильные. и др.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ - *клеи для обоев; клеи для промышленных целей.*

16 класс МКТУ - *валики малярные; кисти малярные; клеи канцелярские или бытовые.*

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.12.2022, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, как несоответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а именно было установлено, что слово «VLIES» - в переводе с английского языка - флизелин, флизелиновый (Флизелин бумагоподобный нетканый прокладочный материал на основе целлюлозных волокон - нетканая клеевая прокладка. Различается по толщине, мягкости в зависимости от применения (например, куртки на флизелине), флизелин - нетканое полотно, выработанное клеевым способом; используется для прокладки в борта, воротники, хлястики, листочки карманов, вниз рукавов и низ изделия для придания этим частям упругости и сохранения их формы. Ф. с клеевым покрытием используют для фронтального дублирования деталей одежды из тканей и трикотажных полотен. В составе волокнистого холста Ф. - смесь хлопка с капроновыми волокнами или смесь капроновых и вискозных волокон. Толщина Ф. - 0, 3-0, 9 мм, поверхностная плотность 90-110 г/м². Флизелин легкий; обладает повышенной жесткостью и упругостью, прочностью и износостойкостью, достаточной для проведения многократных стирок и химических чисток изделий., также «VLIES» в переводе с немецкого языка – «нетканый материал, Нетканое полотно», например, см. Интернет, <https://translate.academic.ru/VLIES/xx/ru/>; <https://translate.google.ru>, <https://www.multitran.ru/>, <https://www.translate.ru/>, Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В. , 1996, kartaslov.ru значение- слова/флизелин/; <https://slovaronline.com/browse/ded2bc7fa88e-32db-8a5d-bfdcbc84def9/%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD/>; и др.). Таким образом, для товаров в состав которых может входить данный материал, словесный элемент "vlies" является неохраняемым, а в случае если не входит в состав испрашиваемых товаров, то указанный словесный элемент будет восприниматься как ложное указание на состав/вид товара.

Заявителем 06.01.2023 была представлена позиция на дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которая сводится к следующему.

Заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение «ECO VLIES» в отношении уточненного перечня товаров 01 класса МКТУ «клеи для флизелиновых обоев», товаров 16 класса МКТУ «валики малярные из флиса; клеи канцелярские или бытовые для изделий на основе флиса/флизелина», с указанием заявленных словесных элементов «ECO VLIES» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (29.07.2021) его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 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.



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2021747664 включает стилизованное изображение дерева и слова «ECO VLIES» выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

В решении Роспатента от 01.07.2022, а также в дополнительных основаниях, установленных коллегией 09.12.2022, было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так было установлено, что слово «VLIES» способно восприниматься в значениях «флис» или «флизелин» (см. Интернет-словари <https://translate.google.ru>, <https://translate.academic.ru/VLIES/xx/ru/>). Таким образом, для товаров, в состав которых может входить данный материал, словесный элемент "vlies" является неохраняемым, а в случае если не входит в состав испрашиваемых товаров, то указанный словесный элемент будет восприниматься как ложное указание на состав/вид товара. Слово «ЕСО» (где: элемент «есо» - является транслитерацией «ЭКО» - первая часть сложных слов, в значении экологический) является описательным элементом, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не оспаривается неохраноспособность элементов «ЕСО VLIES», при этом, заявитель внес уточнения в испрашиваемый перечень товаров, в отношении которых испрашивает правовую охрану, а именно: 01 класса МКТУ «*клей для флизелиновых обоев*», товаров 16 класса МКТУ «*валики малярные из флиса; клеи канцелярские или бытовые для изделий на основе флиса/флизелина*».

Внесенные уточнения в испрашиваемый перечень, позволяют коллегии прийти к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а поскольку неохраняемые словесные элементы «ECO VLIES» не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 01 и 16 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «ECO VLIES» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2022, отменить решение Роспатента от 01.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021747664.