

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным Владимиром Васильевичем, Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740992, при этом установила следующее.

Обозначение «ФЛИЗЕЛИН» по заявке №2021740992, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 16.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740992 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «Флизелин» (название класса бумагоподобных нетканых материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон. Например, флизелиновые обои) в силу своего семантического значения, указывает на вид и свойства заявленных товаров 19 класса МКТУ, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о приобретении различительной способности, именно заявлением обозначением, не доказан документально.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.08.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель предоставил в Роспатент 02.08.2022 Лингвистическое заключение №404 от 04.07.2022, в соответствии с которым было установлено, что слово «Флизелин» не обладает семантическим значением, указывающим на вид и свойства товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические».

При этом Лингвистическая экспертиза была проведена доктором филологических наук, имеющим удостоверение о повышении квалификации от 19.04.2017 по программе профессиональной подготовки «Судебно-лингвистическая экспертиза» и от 04.09.2021 по программе профессиональной переподготовки «Судебно-лингвистическая экспертиза», имеющим стаж экспертной деятельности более 10 лет.

Таким образом, основания для отказа в регистрации обозначения «ФЛИЗЕЛИН» в качестве товарного знака, установленные пунктом 1 статьи 1483 кодекса, заявителем опровергнуты.

Обозначение «ФЛИЗЕЛИН» обладает различительной способностью. Это конкретное слово, имеющее свой морфологический и фонетический состав.

В отношении слова «Флизелин» уже зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №343574, №528858 и знак по международной регистрации №643047.

Слово «Флизелин» не вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида и не является общепринятым термином для обозначения товаров 19 класса МКТУ, так как отсутствуют какие-либо источники, подтверждающие данный факт (ГОСТ, СНИП, ТУ, определения в технических словарях строительных терминов и материалов).

Соответственно, заявленное обозначение, не имея значения в отношении товаров 19 класса МКТУ, не может указывать на какую-либо их характеристику.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740992 в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.06.2021) заявки №2021740992 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021740992 заявлено словесное обозначение «ФЛИЗЕЛИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические».

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось ранее, слово «ФЛИЗЕЛИН» представляет собой название класса бумагоподобных нетканых материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон. Например, флизелиновые обои.

В связи с установленным экспертизой смысловым значением заявитель в своем возражении обращает внимание на Лингвистическое заключение №404 от

04.07.2022, которое было представлено им в Роспатент 02.08.2022 (на стадии экспертизы заявленного обозначения).

Предметом исследования специалистом стала «семантическая структура слова «ФЛИЗЕЛИН».

Согласно выводам исследователя, слово «ФЛИЗЕЛИН» является транслитерацией немецкого слова «vlieseline», заимствованного в другие языки и приобретшего нарицательное значение «подкладочной ткани в одежде».

Согласно выводам заключения слово «ФЛИЗЕЛИН» закрепилось в русском языке как термин, обозначающий нетканое полотно, выработанное kleевым способом, используемое для изготовления деталей одежды, а также приобрело дополнительные (производные) значения: нетканый композитный материал, являющийся основой для обоев (ГОСТ 6810-2002), клей.

Таким образом, специалистом отмечается, что значение слова «ФЛИЗЕЛИН» зависит от контекста.

Коллегия отмечает, что наличие полисемии само по себе не означает того, что рассматриваемое обозначение может квалифицироваться в качестве соответствующего условиям охраноспособности товарного знака.

В рамках анализа соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса исследуется вопрос о том, воспринимается ли обозначение «ФЛИЗЕЛИН» как прямо (не через ассоциации) описывающее вид или характеристики товаров, регистрация которых испрашивается заявителем.

Как было установлено ранее и не опровергается результатами лингвистического заключения «ФЛИЗЕЛИН» представляет собой название нетканого полотна, которое состоит из смеси тонких текстильных и целлюлозных волокон, которые скреплены между собой связующим полимером.

Строительные материалы общего назначения – строительные материалы, применяемые при возведении или изготовлении разнообразных строительных конструкций:

- природные каменные материалы;
- лесные материалы и изделия;

- керамические материалы и изделия;
- неорганические вяжущие вещества;
- бетоны и строительные растворы;
- металлы;
- стекло;
- органические вяжущие вещества и гидроизоляционные материалы;
- полимерные строительные материалы;
- лаки и краски.

Полимерные строительные материалы применяются, в частности, в качестве отделочных материалов и материалов для покрытия полов (<http://www.glossary.ru>).

Таким образом, испрашиваемые товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» представляет собой широкую родовую позицию, которая может подразумевать, в том числе, флизелиновые обои (бумагоподобные обои, полотно которых основано на переплетении целлюлозы и синтетических полимеров).

Как следствие по отношению к испрашиваемым товарам заявленное обозначение с очевидностью указывает на их характеристики, что не требует длительных рассуждений и домысливания.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылок заявителя на зарегистрированные товарные знаки, то они подтверждают правомерность вывода о неохраноспособном характере слова «ФЛИЗЕЛИН», поскольку демонстрируют практику регистрации товарных знаков с исключением словесного элемента «ФЛИЗЕЛИН» из правовой охраны:



в товарном знаке «  » по свидетельству №343574 все слова являются неохраняемыми элементами товарного знака;



в товарном знаке «**СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН**» по свидетельству №528857 неохраняемыми элементами являются все слова, изображения предупредительных и эксплуатационных знаков в виде трех кругов с изображением пересекающихся двухсторонних стрелок, капель и кисточки.

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2022.