

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2019, поданное компанией «Форбо Флоринг Юкей Лимитед», Великобритания, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 553290, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Flotex**» по
заявке № 2014723455, поданной 15.07.2014, зарегистрирован 30.09.2015 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) за № 553290 на имя Акционерного общества «Втор-
Ком», г. Челябинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 17, 24 классов

МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 15.07.2024.

В поступившем 02.12.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №553290 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый комбинированный товарный знак " " по свидетельству № 553290 является сходным до степени смешения с товарным знаком

"**FLOTEX**" по свидетельству № 111932;

- сходство оспариваемого комбинированного товарного знака до степени смешения со словесным товарным знаком по свидетельству № 111932 обусловлено тождеством словесного элемента "Flotex";

- словесный элемент «Flotex» является основным, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака;

- графическое сходство рассматриваемых словесных элементов, близкое к тождеству, обусловлено тем, что они состоят из одних и тех же букв и буквосочетаний, расположенных в идентичной последовательности, и образующих одно и то же слово "FLOTEX", выполнены буквами одного и того же алфавита, латиницы;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде флагжа светло-коричневого цвета служит лишь в качестве фона, на котором расположен словесный элемент "Flotex";

- разница в шрифтах и графическом написании (строчные буквы с заглавной "F" в оспариваемом товарном знаке и все заглавные буквы в противопоставляемом

товарном знаке) относятся к незначительным деталям, не влияющим на общее впечатление сходства знаков;

- учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, лицо, подавшее возражение считает, что перечень товаров, которые могут быть признаны однородными, должен быть максимально широким;

- товары 17 и 24 классов МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака представляют собой товары, которые могут использоваться как материал для изготовления противопоставляемых товаров 27 класса МКТУ и как сопутствующая им основа, подложка для напольных покрытий, что обуславливает риск смешения тождественных по фонетическому признаку и близких к тождественным по графическому критерию товарных знаков "Flotex" по свидетельству № 553290 и "FLOTEX" по свидетельству № 111932;

- войлок, различные изоляционные материалы и ткани, текстильные нетканые материалы и полотно - все эти материалы используются при изготовлении напольных покрытий;

- рассматриваемые товары также характеризуются совместным использованием и являются взаимодополняемыми;

- совместное использование, в свою очередь, обуславливает совместную встречаемость сравниваемых товаров в точках продаж;

- в магазинах напольные покрытия и сопутствующие им материалы, используемые в качестве подложки, размещаются непосредственно друг рядом с другом;

- тождественные обозначения "FLOTEX" и "Flotex" в отношении сопутствующих, взаимодополняемых товаров, безусловно, будут ассоциироваться друг с другом и восприниматься потребителем, как принадлежащие одному владельцу;

- заявитель отмечает тот факт, что согласно официальному сайту правообладателя АО "Втор-Ком" (www.втор-ком.рф), предприятие занимается производством нетканых материалов и ведет деятельность по четырем основным направлениям: геосинтетические материалы, нетканые полотна для легкой

промышленности, гофрокартон и изделия из него, сбор и переработка вторичных ресурсов;

- оспариваемый товарный знак "Flotex" используется правообладателем в отношении нетканой основы под полимерные покрытия, для производства линолеумов, тафтинговых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе;

- правообладатель противопоставляемого товарного знака, компания Форбо Флоринг ЮКей Лимитед, - это мировой лидер в производстве высококачественных напольных покрытий, включая натуральный Marmoleum, проектный винил, дизайн плитку, флокированные покрытия, ковровую плитку и иглопробивной ковролин;

- противопоставленный товарный знак "FLOTEX" по свидетельству №111932 используется для производства коврового покрытия.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553290 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 02.12.2019, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов магазинов Леруа Мерлен и Оби [1];
- информация об оспариваемых товарах "Flotex" [2];
- словарная статья о тафтинговых покрытиях [3];
- статья из Википедии о технологии флокирования [4];
- информация о противопоставляемых товарах "FLOTEX" [5].

Правообладатель на заседание коллегии, состоявшееся 20.01.2020, предоставил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель с требованием не согласен, считает, что товарный знак по свидетельству №553290 зарегистрирован в отношении товаров, которые нельзя считать однородными товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение;

- АО «Втор-Ком» производит под товарным знаком по свидетельству №553290 следующую продукцию: Основа нетканая Flotex под полимерные

покрытия, СТО 21506643.002-2014 - высококачественная нетканая подложка для производства линолеумов, тафtingовых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе;

-продукция АО «Втор-Ком» используется для производства линолеумов, тафtingовых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе;

- правообладатель не производит сами линолеумы, тафtingовые напольные покрытия и другие виды напольных покрытий;

- фирма Forbo, производит под противопоставленным товарным знаком FLOTEX флокированное ковровое покрытие, которое по утверждению лица, подавшего возражение, для рядового российского потребителя, по сути представляет собой ковролин;

- продукция фирмы Forbo предназначена для отделки различных помещений;

- ковровое покрытие, которое производит фирма Forbo, относится к товарам широкого потребления, так как ковровое покрытие приобретается конечным потребителем для личного пользования;

- товары, производимые АО «Втор-Ком», маркируемые оспариваемым товарным знаком, относятся к товарам производственно-технического назначения, поскольку приобретаются для дальнейшей переработки или использования в хозяйственной деятельности;

- материалы, из которых изготовлены изделия по сравниваемым товарным знакам различны;

- рассматриваемые товары АО «Втор-Ком» и фирмы Forbo не являются взаимозаменяемыми и взаимодоплняемыми, так как основа нетканая под полимерные покрытия, которая используется для производства линолеумов, тафtingовых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе, и флокированное ковровое покрытие, предназначенное для отделки различных помещений, совершенно разные товары, заменить один товар другим невозможно;

- также правообладатель оспариваемого товарного знака отмечает, что товары АО «Втор-Ком» реализуются только оптом, в то время как товары реализуемые под противопоставленным товарным знаком могут реализовываться как оптом, так и в розницу;

- товары сравниваемых товарных знаков также неоднородны ввиду различного круга потребителей;

- потребителями рассматриваемых товаров АО «Втор-Ком» являются производители линолеумов, тафтинговых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе;

-потребителями флокированного коврового покрытия фирмы Forbo являются организации образования, здравоохранения, социальные, спортивные, культурные, досуговые объекты, физические лица.

На основании вышеизложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553290.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «**Flotex**» по свидетельству №553290 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения флагжа светло-коричневого цвета и словесного элемента «Flotex», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**FLOTEX**» по свидетельству №111932 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При анализе сравниваемых знаков на тождество и сходство коллегией было установлено следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №553290 и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «Flotex» / «FLOTEX».

Следует отметить, что, поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Использование букв одно алфавита (латинского) в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов. При этом степень сходства сравниваемых знаков является очень высокой.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №553290 предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «войлок изоляционный, материалы звукоизоляционные, материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение, ткани изоляционные» и товаров 24 класса МКТУ «войлок; материалы нетканые текстильные; полотно».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству предоставлена в отношении товаров 27 класса МКТУ «покрытия для полов, включая ковры и ковровые плитки».

Согласно сведениям полученным из сети Интернет, «войлок» это плотный нетканый материал из натуральной шерсти. Получают его путем валяния (мокрого или сухого), используя особое строение шерстяных волокон. Материал применяется очень широко: в автомобилестроении, в мебельном производстве, в строительстве. Из него шьют обувь, верхнюю одежду и головные уборы, ковры, предметы декора и игрушки, а так же сумки и даже бижутерию. Основание для коврового покрытия, из искусственного войлока имеет хорошие шумопоглощающие, пылеотталкивающие и теплоизоляционные свойства. Ковролин на войлочной основе легко режется, укладывается и при этом не «сыпется». В уходе он проще, чем такое же покрытие на натуральном войлоке, при чистке его можно мочить. И, хотя стоит он намного дороже натурального, современные ковровые покрытия выпускают чаще именно на его основе. Материал на натуральной войлочной основе теплый и мягкий, но сложен

в уходе, капризен и имеет те же недостатки, что и натуральный джут. (См. <https://textiletrend.ru/netkanyie/naturalnyie-nm/voylok.html>, https://fetr.org/articles/znachenie_vojloka_i_ego_primenenie/; http://strmnt.com/dom/diz/bedroom/osnova-kovrolina.html#h3_4).

Таким образом, оспариваемые товары 17, 24 классов МКТУ являются материалом, на основе которого могут изготавляться товары 27 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Данный вывод подтверждает и сам правообладатель оспариваемого товарного знака в своем отзыве. Согласно СТО 21506643.002-2014 нетканая основа используется для производства линолиумов, тафтинговых напольных покрытий, кровельных и шумоизоляционных материалов, геокомпозитов и других изделий на синтетической нетканой основе. Сравниваемые товары имеют одно и тоже назначение (теплоизоляция, звукоизоляция) имеют одинаковые каналы сбыта (строительные магазины и рынки). В этой связи сравниваемые товары признаны однородными.

Также коллегией была принята во внимание высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков, в связи с чем в сознании потребителя может сложиться представление о происхождении приведенных в перечнях товаров из одного коммерческого источника, что в данном случае несоответствует действительности.

Резюмируя вышеизложенное, сопоставляемые знаки следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных 17, 24 классов МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №553290 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553290 недействительным полностью.