

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2016, поданное Родиным Н.М., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015715366, при этом установила следующее.

**РЕЦИКЛЕН**

Словесное обозначение «**RECYCLENЕ**» по заявке № 2015715366 с приоритетом от 25.05.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Роспатентом 28.09.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015715366 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «P3-RECYCLEAN» по международной регистрации №756285, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы сравниваемых обозначений в целом имеют принципиально различную семантику, вызывают не связанные друг с другом ассоциации, вытекающие из различных заложенных в них понятий и идей: «RECYCLE» – использование вторсырья, и «CLEAN» - средства для чистки;

- фонетическое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует, поскольку заявленное обозначение состоит из двух слов, семи слогов и семнадцати букв, а противопоставленный товарный знак состоит из двух слов, буквы «Р», цифры (3), трех слогов и девяти букв;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально за счет того, что элементы заявленного обозначения выполнены буквами русского и латинского алфавитов обычным шрифтом один под другим, в то время как противопоставленный товарный знак состоит из приставки «РЗ» и слов «RECY» и «CLEAN», выполненных через дефис в одну строку;

- заявитель и его группа компаний используют заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ более 10 лет, и за это время ни один потребитель не был введен в заблуждение относительно производителя товаров;

- сравниваемые товары 01 класса МКТУ не являются однородными, имеют различный род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки;

- специфика анализируемых не однородных товаров, условия их реализации, рынка сбыта, принципиально различная семантика сравниваемых обозначений, сосуществование на рынке длительное время в совокупности показывают отсутствие принципиальной вероятности смешений знаков в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения, касающиеся заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №756285 (1);
- материалы словарей английского языка из сети Интернет (2);
- презентация заявителя (3);
- копия выписок из ЕГРЮЛ на заявителя и его группу компаний (4);
- материалы по различительной способности обозначения «РЕЦИКЛЕН» (5).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2015) поступления заявки №2015715366 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

РЕЦИКЛЕН

«RECYCLENЕ», включающее в себя словесные элементы «РЕЦИКЛЕН» и «RECYCLENЕ», выполненные одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. При этом словесный элемент «RECYCLENЕ» является транслитерацией слова «РЕЦИКЛЕН». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №756285 представляет собой обозначение «P3-RECYCLEAN», в котором через дефис выполнено буквенно-цифровое обозначение «P3» и словесный элемент «RECYCLEAN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №756285 на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют словарных смысловых значений, в силу чего оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений основано на сходстве словесного элемента заявленного обозначения «RECYCLENE» и элемента «RECYCLEAN» противопоставленного знака, обусловленное сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, сходным составом гласных и тождественным составом согласных букв.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу визуального сходства сопоставляемых словесных элементов «RECYCLENE» и элемента «RECYCLEAN», выполненных буквами одного алфавита стандартным шрифтом. В этой связи сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Визуальное сходство сравниваемых обозначений, при отсутствии у них семантики, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №756285 признаны сходными в целом.

Что касается однородности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ, то коллегией было установлено следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях: гранула полиэтилена высокого давления, гранула полиэтилена низкого давления, гранула линейного полиэтилена высокого давления, гранула полипропилена, дробленый абс-пластик, дробленый полистирол, дробленый поликарбонат» и товары 01 класса МКТУ «химические вещества, используемые в промышленности, а именно чистящие средства с антистатическим эффектом», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, являются неоднородными на основании следующего. Сопоставляемые товары представляют собой товары принципиально разного

назначения. Так, товары заявленного обозначения представляют собой различные полимерные изделия, предназначенные для экструзии и литья, а также применяемые в строительстве. Потребителями данной продукции являются предприятия изготовители различных полимерных (пластмассовых) изделий. Противопоставленные товары представляют собой вещества, предназначенные для чистки, мытья, дезинфекции различных поверхностей и других загрязнений, удаляющие ржавчину, известковые и минеральные отложения, накипь. В качестве сырья для таких препаратов используются различные кислоты и щелочи. Потребителями данной продукции являются заводы-производители, выпускаемые промышленно-бытовую химию.

Учитывая изложенное, сравниваемые товары отличаются по виду, назначению, составу сырья и кругу потребителей, что свидетельствует об их неоднородности.

Таким образом, несмотря на сходство сравниваемых обозначений, товары 01 класса МКТУ, приведенные в перечнях обозначений, не являются однородными, в связи с чем коллегия не усматривает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2016, отменить решение Роспатента от 28.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015715366.**