

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.09.2010. Данное возражение подано Протопоповым А.Н., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» по заявке № 2008735091/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008735091/50 на регистрацию обозначения «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» была подана 07.11.2008 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» является искусственным словом, выполненным буквами русского алфавита (смыслового значения не имеет и по буквам не расшифровывается).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» по заявке № 2008735091/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из слов «рецикл», «материалов», и в отношении части

заявленных товаров и услуг, относящихся к обработке материалов оно не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение товаров и вид оказываемых услуг. А в отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленное обозначение является ложным относительно назначения товаров и вида оказываемых услуг.

В Палату по патентным спорам 21.09.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» по заявке № 2008735091/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой вымышленное сложносоставное слово;

- в отношении товаров и услуг, относящихся к обработке материалов, это слово не может быть признано описательным, поскольку его толкование требует рассуждений, домысливания (например, повторная обработка мусора и отходов, анализ экспериментальных данных какого-либо исследования, переработка отходов производства, прокат/ремонт бытовой техники и т.д.);

- в отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение также никак очевидным образом не связано с их характеристиками и обладает необходимой различительной способностью;

- заявитель уже давно ввел заявленное обозначение в хозяйственный оборот и широко продвигает свои товары под ним, в связи с чем оно приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного использования.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии счетов-фактур за 2005-2007 г.г. [1];
- рекламный проспект [2];
- копии рекламных материалов [3];
- копии актов, актов сдачи-приемки [4];
- копия товарной накладной [5];

- копия материалов договора на возмездное оказание услуг [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.11.2008) заявки №2008735091/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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. Положения, предусмотренные указанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является сложносоставным словом, что подтверждается самим заявителем. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанное слово образовано из двух слов «РЕЦИКЛ», «МАТЕРИАЛОВ», написанных в одно слово, и по сути представляет собой словосочетание, построенное на основе подчинительной связи.

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что слово «РЕЦИКЛ» является переводом английского слова «RECYCLE» и означает повторное использование какого-либо материала, возвращение в оборот. Следует отметить, что поскольку английское слово «RECYCLE» хорошо известно среднему российскому потребителю и практически вошло в языковой фонд русского языка (особенно в области химии, обработки материалов и других технических науках), то формант «РЕЦИКЛ» заявленного обозначения будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексической единицы английского языка. Слово «МАТЕРИАЛ» означает вещество со строго определенными свойствами, структурой и параметрами.

В этой связи сложносоставное слово из указанных формантов будет восприниматься потребителями в отношении товаров и услуг, относящихся к обработке материалов, как повторное использование (обработка) материалов или повторно используемые (переработанные) материалы, в связи с чем будет указывать на назначение товаров и вид услуг.

Довод заявителя о выполнении заявленного обозначения одним словом, без разделения на форманты не может быть признан убедительным, поскольку механическое объединение двух элементов «РЕЦИКЛ» и «МАТЕРИАЛОВ» путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» характеризует часть товаров и услуг 07, 35, 37 и 42 классов МКТУ, а именно указывает назначение товаров и вид услуг, т.е. носит «описательный» характер. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении части товаров и услуг 07, 35, 37 и 42 классов МКТУ, не относящихся к переработанным материалам или обработке материалов, регистрация заявленного обозначения будет вводить в заблуждение потребителя относительно товаров или услуг, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса также следует признать правомерным.

Заявителем были представлены материалы [1-7], касающиеся использования заявленного обозначения. Следует отметить, что все представленные заявителем документы [1-7] не содержат информации о каком-либо использовании обозначения «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ». Указанные документы содержат лишь сведения об использовании словосочетания «РЕЦИКЛ МАТЕРИАЛОВ», при этом такое использование осуществляется в качестве фирменного наименования, а организационно-правовая форма предприятия не имеет однозначного определения (группа компаний «Рецикл материалов», компания «Рецикл материалов», ООО «Рецикл материалов»). Изложенное не

позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «РЕЦИКЛМАТЕРИАЛОВ» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров и услуг.

Таким образом, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пунктов 1 и 2 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2010.**