

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 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 и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248, поданное Закрытым акционерным обществом «Научно-производственный центр «Химтехно», Республика Татарстан, г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение, ЗАО «НПЦ «Химтехно»), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Рекод**» с приоритетом от 09.09.2010 по заявке № 2010729109 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2013 за № 488248 в отношении товаров 01 и 02 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Казанская Консультационная Группа», Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель, ООО «ККГ»).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2018, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 488248 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- в уведомлении от 30.08.2011 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2010729109 требованиям законодательства было указано: «заявленное обозначение воспроизводит название серии химических реагентов, предназначенных для процессов подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии «Рекод», в связи с чем данное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным...»;

- правообладатель недостоверно продекларировал, что «организации, приведенные в уведомлении, представляют собой холдинг, объединяющий собой предприятия, созданные и управляемые одними и теми же лицами», не подтвердив документально данный тезис;

- в дальнейшем, в ходе рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2010729109 вышеуказанный довод был подтвержден лишь в отношении ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР», но не в отношении ЗАО «НПЦ «Химтехно»;

- от имени ЗАО «НПЦ «Химтехно», ЗАО «Уруссинский химический завод» (ныне ООО «Уруссинский химический завод», <http://zaouhz.net>) разрешение на регистрацию товарного знака на имя правообладателя представлено не было, и, несмотря на это решением Роспатента товарный знак «Рекод» был зарегистрирован на имя ООО «ККГ»;

- ЗАО «НПЦ «Химтехно», с одной стороны, и ЗАО «АТОН», ООО «НПФ «ГЕКТОР» и ООО «ККГ», с другой стороны, а также ООО «Уруссинский химический завод» – не являются группой лиц и не управляются одними и теми же лицами;

- длительность одновременного использования оспариваемого обозначения разными лицами подтверждена заключением по результатам рассмотрения возражения ЗАО «НПЦ «Химтехно», поданного 09.10.2014: «указанные лица

осуществляли деятельность по введению в хозяйственный оборот нефтехимической продукции..., производимой на нефтехимических заводах (ЗАО «Уруссинский химический завод», КАО «Органический синтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «Камская нефтехимическая компания» и т.д.)... Таким образом, обе компании (ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно») параллельно работают в данном сегменте рынка с 1999 года, маркируя свою продукцию обозначением «Рекод»;

- в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016 указано следующее: «спорное обозначение использовалось длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака и иными лицами кроме НПЦ «Химтехно», в том числе обществом «АТОН» и НПФ «ГЕКТОР»;

- фактическое длительное параллельное использование на всей территории России вышеуказанными компаниями обозначения «Рекод» при производстве и введении в оборот химических реагентов подтверждено документами, перечисленными в заключениях по результатам рассмотрения возражений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 488248 и 469047);

- ни в заключении к решению Роспатента от 09.12.2015, ни в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 и ни в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016 не была дана достаточная оценка доводам ЗАО «НПЦ «Химтехно», подтвержденным многочисленными первичными документами, о том, что суммы поставок собственных поставок ЗАО «АТОН», ООО «НПФ «ГЕКТОР» и ООО «ККГ» значительно (в сотню раз) меньше по объему и географии по сравнению с продажами ЗАО «НПЦ «Химтехно»;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 по делу № СИП-120/2016 установлено: «действительно, согласно многочисленным договорам общество «НПЦ «Химтехно» покупало и осуществляло поставки деэмульгатора, маркированного обозначением «Рекод», в том числе поставляло товары открытому акционерному обществу «Татнефтепром» по договору от 05.07.1999 № XI-5/06-99 и открытому акционерному обществу «Татнефтепром-

Зюзеевнефть» по договору от 12.06.1999 № Х25/06-99. Вместе с тем судебная коллегия не соглашается с доводом заявителя о том, что вышеназванные обстоятельства, а также публикации в научно-технической литературе и прессе, свидетельствуют о сформировавшейся неразрывности в сознании потребителя соответствующего продукта под обозначением в качестве товарного знака «Рекод» и обществом «НПЦ «Химтехно», и ассоциациях спорного товарного знака «Рекод» исключительно с ним»;

- за период с 1999 по 2010 годы включительно ЗАО «НПЦ «Химтехно» реализовало продукцию под обозначением «Рекод» в общем объеме 18878 тонн реагентов на общую сумму 1083271830 рублей;

- согласно Большой энциклопедии нефти и газа, известны отечественные деэмульгаторы других серий: «Рекод» (ЗАО «Химтехно», г. Казань), «Интекс» (ЗАО «Атон», г. Казань), «ДИН» (ЗАО «Протон», г. Казань); «Нефтенол» (ЗАО «ХИМЕКО-ГАНГ», Москва); (ЗАО «Опытный завод Нефтехим», г. Уфа и Нефтехимическая компания «Champion Technologies Inc»;

- ЗАО «НПЦ «Химтехно» заказало социологический опрос в Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН, согласно заключению № 153-2017 от 31.05.2017 которого получены следующие выводы: «на 09.09.2010 товарный знак № 488248 «Рекод» ассоциировался у потребителей с производителем ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно»; в настоящее время товарный знак № 488248 «Рекод» также ассоциируется у потребителей с производителем ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно»; на 09.09.2010 потребителям не были известны иные производители товаров под товарным знаком № 488248 «Рекод», кроме ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно»; в настоящее время потребителям также не известны иные производители товаров под товарным знаком № 488248 «Рекод», кроме ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно»; на 09.09.2010 товарный знак № 488248 «Рекод» являлся широко известным среди потребителей; в настоящее время товарный знак № 488248 «Рекод» также является широко известным среди потребителей»;

- вышеизложенное свидетельствуют о сформировавшейся неразрывности в сознании потребителя соответствующего продукта под обозначением в качестве товарного знака «Рекод» и обществом «НПЦ «Химтехно», и ассоциациях спорного товарного знака «Рекод» исключительно с ним, то есть о несоответствии товарного знака по свидетельству № 488248 подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекс;

- в настоящем возражении указано на нарушение иных, чем в решении Роспатента от 09.12.2015 и арбитражном деле № СИП-120/2016, условий охраноспособности товарного знака, а также приведены новые источники информации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия уведомления от 30.08.2011 по заявке на товарный знак № 2010729109;

(2) копия ответа правообладателя на уведомление экспертизы;

(3) копия решения Роспатента от 21.02.2012;

(4) распечатки с сайта <http://zaouhz.net>;

(5) копия решения Роспатента от 09.12.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 09.10.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248;

(6) копия постановления Президиума СИП от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016;

(7) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 по делу № СИП-120/2016;

(8) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 469047;

(9) копия решения Роспатента от 08.05.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения от 08.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469047;

(10) сведения об объемах реализации ЗАО «НПЦ «Химтехно» продукции под обозначением «Рекод» за период с 1999 по 2010 гг.;

(11) сведения из Большой Энциклопедии Нефти и Газа с сайта <http://www.ngpedia.ru>;

(12) копия заключения Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН № 153-2017 от 31.05.2017;

(13) CD-диск с информацией, касающейся поставок ЗАО «НПЦ «Химтехно» продукции с использованием обозначения «Рекод» за период с 2000 по 2010 гг., а также сводной информацией по объемам поставок.;

(14) отчет о социологическом опросе, проведенном ИС РАН с 30.03.2017 по 24.04.2017.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 20.07.2018 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 18.09.2018.

Указанная выше корреспонденция была возвращена почтовой службой с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу».

Корреспонденцией от 10.08.2018 сведения о поступившем возражении и дате заседания коллегии по его рассмотрению были направлены также по адресу, указанному правообладателем при подаче им возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку лица, подавшего возражение (свидетельство № 478576). Однако, данная корреспонденция была также возвращена почтой.

Ввиду изложенного коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о дате рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны принадлежащему ООО «ККГ» товарному знаку.

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

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

С учетом даты (09.09.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс без учета

изменений, внесенных 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», и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 488248 представляет собой словесное обозначение «**Рекод**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

С возражением лицом, подавшим возражение, был представлен диск (13) содержащий электронную форму документов, касающихся поставок продукции, маркированной обозначением «Рекод», разным контрагентам за период с 2000 по 2010 гг. Коллегия отмечает, что Правила ППС не предусматривают безбумажное делопроизводство. Вместе с тем, ввиду того, что сведения о поставках продукции

лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации уже являлись предметом анализа при административном и судебном рассмотрении дел в отношении оспариваемого товарного знака, коллегия учитывала данные документы при анализе доводов возражения.

Анализ имеющегося на CD-диске (13) массива товарных накладных свидетельствует о непрерывной деятельности лица, подавшего возражение, связанной с поставкой дезмульгаторов и ингибиторов коррозии «Рекод-758», «Рекод-118», «Рекод-608», «Рекод-402», «Рекод-758 К», «Рекод-118 Н», «Рекод-118 М», «Рекод-118 М2», «Рекод-118 М3», «Рекод-118 М1» до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Как следует из информации с сайта <http://zaouhz.net> (4) лицо, подавшее возражение, является разработчиком как ингибиторов коррозии («Реком 6017»), так и дезмульгаторов («Рекод 758», «Рекод 402», «Рекод 118», «Реком 505»), относящихся, соответственно, к товарам 02 и 01 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

При этом согласно решениям административного и судебного органов (5), (9), (7) и (6) лицо, подавшее возражение, и правообладатель длительное время находятся в спорных правоотношениях по поводу обозначения «Рекод».

Поскольку деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, относящимися к 01 и 02 классам МКТУ, а также ввиду наличия спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в отношении обозначения «Рекод», коллегия считает подтвержденной заинтересованность ЗАО «НПЦ «Химтехно» в подаче возражения, поступившего 22.06.2018.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что вопросы соответствия обозначения «Рекод» пункту 1 статьи 1483 Кодекса и соответствия товарного знака «Рекод» пункту 3 статьи 1483 Кодекса рассматривались Роспатентом ранее и исследованы в решениях от 21.02.2012 (3) и 09.12.2015 (5).

При этом решение Роспатента от 09.12.2015 (5) было признано правомерным решением Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 (7), оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 (6).

При рассмотрении возражения, поступившего 22.06.2018, коллегией были приняты во внимание ранее принятые акты административного и судебного органов.

В своем возражении ЗАО «НПЦ «Химтехно» приводит признаки, характеризующие обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также доводы о том, что оспариваемый товарный знак, ввиду его использования разными лицами, следует отнести к категории обозначений, не обладающих различительной способностью.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров (услуг) определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Представленные с возражением материалы (1) – (14) не содержат объективных доказательств длительности использования обозначения «Рекод» многими независимыми лицами в качестве видового названия товаров 01 или 02 класса МКТУ до даты приоритета спорного товарного знака, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о соответствующем характере его использования (важным является то обстоятельство, каким именно образом используется обозначение: в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара конкретного производителя).

Из имеющихся в заявке № 2010729109 источников информации следует, что обозначение «Рекод» до 09.09.2010 использовалось не только по отношению к деэмульгаторам, но также и по отношению к ингибиторам коррозии, что исключает возможность признания слова «Рекод» как ставшего указанием конкретного вида товара и, следовательно, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Что касается доводов возражения о том, что товарный знак «Рекод» не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки на его регистрацию использовался различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным, то коллегия отмечает следующее.

Действительно, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016 указано следующее: «спорное обозначение использовалось длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака и иными лицами кроме НПЦ «Химтехно», в том числе обществом «АТОН» и НПФ «ГЕКТОР».

Вместе с тем, в данном деле судом исследовалась правомерность решения Роспатента от 09.12.2015 (5), принятого по результатам рассмотрения возражения, основанного на доводах о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем данный вывод не является выводом о несоответствии регистрации пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В данном случае, установленные Роспатентом и судом обстоятельства сводятся к тому, что кроме лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака рассматриваемое обозначение использовалось также иными лицами.

Коллегия отмечает, что для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности, основанной на выводе об использовании такого обозначения различными независимыми производителями, могут быть представлены доказательства, подтверждающие самостоятельную и независимую деятельность нескольких лиц (более двух), каждое из которых использует оспариваемое обозначение.

Вместе с тем коллегией установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, являясь разработчиком деэмульгаторов «Рекод-758», осуществляло поставки данной продукции, в том числе, со складов заводоизготовителей, указанных в товарных накладных (13) в качестве грузоотправителей (например: КОО «Органический синтез» (например, товарные накладные № 26 от 20.02.2004, № 19 от 02.05.2005), ООО «Камская нефтехимическая компания» (например, товарные накладные № 104 от 06.10.2004, № 1 от 15.01.2005), ОАО «Казаньоргсинтез» (например, товарные накладные № 69 от 07.04.2005, № 156 от 26.08.2005), ЗАО «Уруссинский химический завод» (например, товарные накладные № 233 от 19.12.2005, № 5 от 30.01.2006), ООО «Татнефть-ХимСервис» (например, товарные накладные № 103 от 21.08.2008, № 8 от 27.01.2009)).

Данный вывод в полной мере согласуется с документами, имеющимися в материалах заявки № 2010729109, исследованными ранее Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам (в частности, с паспортами безопасности продукции, сертификатами о соответствии, договорами № X1-11/98 от 16.11.1998, № ХТ-05/99 от 10.02.1999 между ЗАО «НПЦ «Химтехно» и ОАО «Казаньоргсинтез», договором № X1-04/05 от 19.04.2005 между ЗАО «НПЦ «Химтехно» и ЗАО «Уруссинский химический завод», приложениями к договору № БНФ/п/16/211/06/МТС от 27.02.2006 между ЗАО «НПЦ «Химтехно» и ОАО «АНК «Башнефть»).

Таким образом, упомянутые лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 18.09.2018 юридические лица (ЗАО «НПЦ «Химтехно», ЗАО «Уруссинский химический завод») не являлись независимыми производителями товаров, маркированных обозначением «Рекод». В частности, ЗАО «Уруссинский химический завод» действовал на основании соглашения с разработчиком и производил продукцию исключительно для него, то есть для ЗАО «НПЦ «Химтехно». Следовательно, указание маркировки «Рекод» на товарах, произведенных на основании технической документации ЗАО «НПЦ «Химтехно» и поставку которых осуществляло именно ЗАО «НПЦ «Химтехно», нельзя признать использованием обозначения иными независимыми лицами.

Что касается деятельности компаний ООО «ККГ», ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР», то, как установлено ранее принятыми актами административного и судебного органов, регистрация оспариваемого товарного знака «Рекод» произведена на имя ООО «ККГ», которое действует по поручению ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР».

Взаимосвязь и совместная деятельность данных лиц установлена решением Роспатента от 21.02.2012 (3) на основании представленных агентских договоров и писем, свидетельствующих о том, что ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР» принято решение о регистрации товарного знака «Рекод» по заявке № 2010729109 на имя правообладателя (ООО «Казанская Консультационная Группа») с последующим заключением лицензионных договоров. Необходимо отметить, что такие лицензионные договоры заключены и зарегистрированы в установленном порядке (24.06.2014 РД0150388 и 29.09.2014 РД0158257).

Материалы заявки № 2010729109 содержат документы, касающиеся организации производства указанными лицами продукции, маркировка которой содержит обозначение «Рекод», совместно, в том числе, путем размещения заказов на производство на тех же предприятиях, являвшихся грузоотправителями для поставок товаров лицом, подавшим возражение (ЗАО «Урусинский химический завод», КАО «Органический синтез»).

Так, договор № Г1-04/2005 от 20.04.2005 между ООО «НПФ «ГЕКТОР» и ЗАО «Урусинский химический завод» иллюстрирует заказ на производство ингибиторов коррозии «Рекод» для ООО «НПФ «ГЕКТОР». Договоры № А3-11/98 от 25.11.1998 и № 20/03-98 от 20.03.1998 свидетельствуют о передаче технической документации ЗАО «АТОН» производителю – ОАО «Казаньоргсинтез». Данные указания имеются также в решении Роспатента от 21.02.2012 (3).

С учетом сказанного, деятельность ООО «ККГ», ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР», связанная с производством деэмульгаторов и ингибиторов коррозии «Рекод-752» и «Рекод-608», не являлась независимой деятельностью различных лиц.

Таким образом, в рассматриваемом споре помимо лица, подавшего возражение, деятельность по производству деэмульгаторов и ингибиторов коррозии,

маркировка которых содержала обозначение «Рекод», действительно, велась и иными лицами, но действующими совместно, что не позволяет говорить об ином в глазах потребителей источнике происхождения товаров.

Техническая документация на деэмульгаторы и ингибиторы коррозии разработана двумя компаниями – ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно», что также было установлено ранее в решениях (3) и (5). При этом каждое из этих лиц при производстве и реализации продукции действовало совместно как с иными компаниями (производителями), так и друг с другом.

Так, лицо, подавшее возражение, являлось лицензиатом ЗАО «АТОН» по договору от 17.05.1999 на использование изобретения на ингибитор коррозии «Рекод-608», закупало у ООО «НПФ «ГЕКТОР» ингибиторы коррозии «Рекод-608» согласно договору № О5-01/2005 от 10.01.2005. При этом, являясь разработчиком, в частности, деэмульгатора «Рекод-118», осуществляло его поставку ЗАО «АТОН» (см. товарные накладные № 68 от 07.06.2008, № 144 от 17.09.2007 (13)) и ООО «НПФ «ГЕКТОР» (см. договор № Х10-01/04 от 05.01.2004). Технические условия на ингибитор коррозии «Рекод-608», утвержденные ЗАО «АТОН» 25.12.1998, содержат требование о проверке качества производимой продукции НПЦ «Химтехно» (пункт 4.3, страница 6). Очевидно, что рассматриваемые предприятия действовали совместно, регулируя свои взаимоотношения соответствующими соглашениями.

Данные обстоятельства приводят к невозможности вывода об утрате обозначением «Рекод» на 09.09.2010 различительной способности ввиду использования различными независимыми лицами и, следовательно, о том, что данное обозначение не обладало различительной способностью.

При изложенных обстоятельствах правовое значение имеет факт приоритета при подаче заявки на регистрацию обозначения «Рекод».

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на основании «сформировавшейся неразрывности в сознании потребителя соответствующего продукта под обозначением в качестве товарного знака «Рекод» и

обществом «НПЦ «Химтехно», и ассоциациях спорного товарного знака «Рекод» исключительно с ним», то коллегия установила следующее.

Лицо, подавшее возражение, как было указано в решениях Роспатента (5) и Суда по интеллектуальным правам (7), не являлось единственным производителем продукции под обозначением «Рекод», а также лицом, которое первым стало использовать указанное обозначение.

Первенство использования обозначения «Рекод» в качестве названия химического реагента решением Роспатента от 21.02.2012 (3) было признано в отношении ЗАО «АТОН».

В ситуации, когда несколько лиц использовали обозначение «Рекод» в своей деятельности, размещая заказы на производство деэмульгаторов и ингибиторов коррозии на различных предприятиях, но на основании собственной технической документации, осуществляли взаимные поставки рассматриваемых товаров, невозможно прийти к выводу о том, что обозначение «Рекод» приобрело ассоциативную связь только с каким-либо одним лицом.

Доводы лица, подавшего возражение, о существенно больших объемах реализации продукции, маркированной обозначением «Рекод», коллегия сочла неубедительными по следующим причинам.

В материалах заявки № 2010729109 содержатся, в частности, таблица об объемах реализации нефтехимической продукции марки «Рекод» ЗАО «НПЦ «Химтехно» и таблица об объемах реализации нефтехимической продукции марки «Рекод» ООО «НПФ «ГЕКТОР» и ЗАО «АТОН» совместно. Коллегия отмечает, что для части продукции (например, в 2009 году, ингибиторов коррозии «Рекод-608») величины поставок сопоставимы – 185,609 тн. и 194,694 тн.

Сведения из Большой Энциклопедии Нефти и Газа (11) также были предметом предыдущего рассмотрения. Публикация данной статьи при наличии обоснованных выводов о существовании иных лиц, связанных с производством продукции, сопровождаемой обозначением «Рекод» не является основанием для признания наличия у потребителей ассоциативной связи рассматриваемого обозначения исключительно с лицом, подавшим возражение.

Что касается представленного с возражением отчета по результатам социологического опроса (14), то коллегия не может признать изложенные в нем выводы убедительными, поскольку для ответа на ключевой вопрос об ассоциативной связи обозначения «Рекод» с кем-либо из перечисленных лиц респондентам были предложены варианты ответов, не учитывающие ранее установленные Роспатентом и судом факты: в перечне лиц отсутствуют ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «ГЕКТОР».

С учетом вышеизложенного коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 488248.