

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.10.2014, поданное ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2010729109, поданной 09.09.2010, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2013 за № 488248 на имя ООО «Казанская Консультационная Группа», Россия, в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2014 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изложенное мотивировано тем, что правообладатель:

- необоснованно умолчал об основном участнике ранее единой группы компаний, производящем и реализующем значительно преобладающий объем нефтехимической продукции под маркой «Рекод»;

- злоупотребляя служебным и корпоративным положением в ЗАО «НПЦ «Химтехно», не известное на рынке ООО «Казанская консультационная группа» (далее – ООО «ККГ») получило монополию на брэнд, являющийся результатом чужого труда и маркетинговых вложений за период более десяти лет и уже приобретший широкую известность в отношении конкретного лица-производителя - ЗАО «НПЦ «Химтехно»;

- ООО «ККГ» подало возражение против товарного знака № 469047 лица, подавшего возражение, и тем самым пытается лишить права использовать обозначение, вошедшее даже в справочную литературу, лица, реализовавшего под данной маркой за 15 лет более 32 475 тонн продукции на сумму более 1 947 154 289 рублей.

Далее в возражении приведены подробные сведения о деятельности лица, подавшего возражение. В частности, отмечено, что обозначение «Рекод Recod» правообладателем которого является ЗАО «НПЦ «Химтехно», приобрело широкую различительную способность у потребителя в результате его интенсивного использования. В настоящее время ЗАО «НПЦ «Химтехно» активно работает с крупными нефтедобывающими компаниями, как в России, так и за рубежом. Информация о том, что именно ЗАО «НПЦ «Химтехно» является известным отечественным производителем дезэмульгаторов серий «Рекод», вошло в справочную литературу, в частности в Большую энциклопедию Нефти и Газа.

Кроме того указано, что обозначение «Рекод» впервые появилось в документации ЗАО «АТОН», которое на протяжении 13 лет (1997-2010) не находило оснований для регистрации товарного знака. Вопрос прав встал только после того, как обозначение приобрело хорошую репутацию и популярность у потребителя благодаря деятельности правообладателя товарного знака №469047 ЗАО «НПЦ «Химтехно», которое не только разрабатывало новые продукты, но и способствовало внедрению всей серии «Рекод». Несмотря на первоначальное возникновение обозначения «Рекод» у ЗАО «АТОН», открытое введение в оборот продукции под данным обозначением было осуществлено ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно» одновременно.

Факт того, что на протяжении 13 лет ни одна из сторон не подавала заявку на товарный знак, и лишь только после того, как обозначение приобрело хорошую репутацию и популярность у потребителя благодаря деятельности ЗАО «НПЦ «Химтехно», малоизвестное ООО «ККГ» подало заявку на товарный знак, является признаком недобросовестности действий последнего.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц технических условий, в том числе ТУ 2458-004-48680808-ОП-98, 29.12.1998, ТУ 2458-004-48680808-ОП-00, 14.09.2000, ТУ 2458-010-48680808-2005 [1];
- комплект разрешительной документации на деэмульгатор Рекод-758 (паспорт безопасности, гигиеническое заключение, протокол испытаний, сертификаты на применение, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.) [2];
- копия договора о передаче технической документации для производства деэмульгатора Рекод-758 от 16.11.1998 [3];
- копия перечня химических продуктов, согласованных и допущенных к применению в нефтяной отрасли, 08.04.1999 [4];
- копии материалов договоров, в том числе дополнительные соглашения к ним (№Х1-5/06-99 от 05.07.1999, №Х 25/06-99 от 12.07.1999, №ХТ-05/99 от 10.02.1999 и т.д.) [5];
- копии патентов на изобретение № 2150486, №2203307 [6];
- копии свидетельств о государственной регистрации продукции от 18.04.2014 [7];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на ЗАО «НПЦ «Химтехно» [8];
- распечатка из «Большой Энциклопедии Нефти и Газа» [9];
- таблица реализации нефтехимической продукции марки «Рекод» [10].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к подробному изложению ситуации, сложившейся с регистрацией товарных знаков «Рекод» (свидетельство № 488248) и «Рекод Rekod» (свидетельство № 469047).

В частности, в отзыве отмечено следующее:

- обозначение «Рекод» в качестве названия химического реагента было создано и впервые введено в хозяйственную деятельность ЗАО «АТОН». Правообладатель является лицом, уполномоченным ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор», реализующими данный продукт под этим обозначением с 1998 года;

- у лица, подавшего возражение, отсутствуют реальные основания оспаривать факт регистрации товарного знака «Рекод» в отношении ООО «ККГ», тем самым он пытается отвлечь внимание от реально нарушенных норм процессуального права: заявка на регистрацию товарного знака «Рекод» была подана ранее, чем заявка на товарный знак «Рекод Recod»;

- ссылка на информацию в статье «Большой энциклопедии нефти и газа», касающейся производителей химических реагентов, в том числе ЗАО «Хим-техно» и его продукте «Рекод», не представляет существенного значения, так как ЗАО «Хим-техно» и ЗАО «Химтехно» с формально-юридической точки зрения разные организации. Кроме того, данная статья написана в отношении ОАО «Татнефть» - одним из основных заказчиков лица, подавшего возражение, что ставит под сомнение объективность приведенной информации.

Далее в отзыве приведены подробные сведения о Галине Андреевне Тудрий, стоявшей у истоков создания реагента «Рекод», и являющейся одним из учредителей ЗАО «НПЦ «Химтехно», и которая вместе с группой лиц (В.Д. Тудрий, О.В. Тудрий) контролирует пакет акций ЗАО «АТОН».

Кроме того, указано, что спор вызван претензионным письмом ЗАО «НПЦ «Химтехно» и неисполнением последним обязательств по лицензионному договору на использование изобретения «Ингибитор коррозии нефтепромыслового оборудования» (патент № 2123068). Также отмечено, что процедурой дополнительного выпуска акций ЗАО «НПЦ «Химтехно» значительно уменьшило акции у ЗАО «АТОН» и Г.А. Тудрий.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии документов переписки с экспертизой и палатой по патентным спорам по заявке № 2010729109, в том числе копия решения Роспатента от 16.10.2012 [11];

- копия свидетельства № 488248 [12];

- копия письма ЗАО «НПЦ «Химтехно» [13];

- копии патентов № 2135527, № 2123068 [14];

- копии документов по реагентам «Рекод 752», «Рекод 608» (протокол, технические условия, гигиенический сертификат и т.д.) [15];

- копии договоров: о передаче технической документации (от 20.03.1998 № 20/03-98), о продаже неисключительной лицензии (от 30.09.1999 № А-5/9-99, от 17.05.1999 № А5-05/99) и т.д. [16];

- копии уставных и учредительных документов ЗАО «АТОН», ООО «НПФ «Гектор», ЗАО «НПЦ «Химтехно» [17];

- копии материалов договоров по реализации реагентов «Рекод» [18];

- копия претензионного письма [19];

- копия уведомления о расторжении лицензионного договора с приложениями [20];

- таблица объемов реализации нефтехимической продукции марки «Рекод» [21].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 488248.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2015, сторонами были представлены дополнительные материалы, поясняющие и усиливающие их доводы: документы [22] – от правообладателя, документы [23] – от лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.09.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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 «Рекод» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 01 и 02 классов МКТУ:

01 – деэмульгаторы водонефтяных эмульсий; ингибиторы и растворители асфальтено-смоло-парафиновых отложений (аспо); бактерициды, используемые для промышленных целей; ингибиторы солеотложений; поглотители сероводорода, кислорода, меркаптанов; реагенты для повышения нефтеотдачи пластов, химической обработки пластов; буровые растворы; химические реагенты для процессов добычи, подготовки, транспортировки нефти и нефтепродуктов;

02 – ингибиторы коррозии и реагенты для защиты нефтепромыслового оборудования.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения и на заседании коллегии, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-10, 23]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации нефтехимических реагентов. Следует отметить, что у лица, подавшего возражение, на момент подачи возражения имелись исключительные права на товарный знак (свидетельство № 469047), включающий в свой состав элементы «Рекод Rekod». Также, в деле представлена информация о существовании спора о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ЗАО «НПЦ «Химтехно» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 488248 в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

Согласно материалам дела [1-22] обозначением «Рекод» маркируются нефтехимические реагенты, а именно: деэмульгатор (например, «Рекод 752»), ингибитор коррозии (например, «Рекод 608»).

Документы, имеющиеся в деле заявки № 2010729109, в том числе решение Роспатента от 05.02.2013, а также материалы [1-23], свидетельствуют о том, что у истоков разработки реагента «Рекод» и введения его названия в документы стояли две компании – ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно». Указанное отражено и в заключении коллегии, на основании которого было принято решение Роспатента от 05.02.2013 о государственной регистрации оспариваемого товарного знака. Кроме того, следует отметить, что с данными фактами согласны обе стороны спора.

Указанные лица осуществляли деятельность по введению в хозяйственный оборот нефтехимической продукции (ингибиторы коррозии, деэмульгаторы и т.д.), производимой на нефтехимических заводах (ЗАО «Уруссинский химический завод», КАО «Органический синтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «Камская нефтехимическая компания» и т.д.). Согласно разрешительной документации ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно» выступают заявителями, а вышеперечисленные заводы – изготовителями [2, 7, 15]. Далее, продукцию заводы передают по договорам заказа ЗАО «АТОН» (либо ООО НПФ «Гектор») и ЗАО «НПЦ «Химтехно», которые осуществляют ее реализацию внешним потребителям (например, ЗАО «Татойлгаз», ОАО «Татнефть», ОАО АНК «Башнефть» и др.) [3-5, 15-16, 18].

Материалы дела [1-23] позволяют установить, что указанные компании осуществляли с 1999 года активную деятельность по внедрению и реализации реагентов, маркируемых обозначением «Рекод» (см., например, таблицы объемов реализации [10, 21]), что свидетельствует о совместном присутствии компаний ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно» на рынке.

Проанализированные выше фактические данные согласуются с информацией, приведенной в «Большой Энциклопедии Нефти и Газа» («... Известны отечественные деэмульгаторы других серий: Рекод (ЗАО Хим-техно,

г. Казань), Интекс (ЗАО Атон, г. Казань), ДИН (ЗАО Протон, г. Казань)...»), которые, в свою очередь, также показывают параллельное осуществление хозяйственной деятельности указанными двумя компаниями.

Таким образом, обе компании (ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно») параллельно работают в данном сегменте рынка с 1999 года, маркируя свою продукцию обозначением «Рекод».

При этом, коллегия отмечает, что совместно с ЗАО «АТОН» осуществляло деятельность аффилированное с ним лицо – ООО НПФ «Гектор». В материалах дела имеются документы (см., например, договор поставки продукции от 10.02.2005), согласно которым ООО НПФ «Гектор» выступает поставщиком продукции, а ЗАО «НПЦ «Химтехно» - покупателем.

Следует обратить внимание, что согласно представленным уставным и учредительным документам [8, 17] ЗАО «АТОН» участвовало в создании ЗАО «НПЦ «Химтехно» и по настоящий момент входит в состав акционеров последнего. Кроме того, в состав учредителей и акционеров ЗАО «НПЦ «Химтехно» входит и Г.А.Тудрий, которая занималась разработкой и внедрением реагентов «Рекод» (указанный факт не оспаривается обеими сторонами спора).

Коллегия считает необходимым также указать, что правообладатель (ООО «ККГ») был создан в 1999 году и учредителем выступает О.В. Тудрий. На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2015, правообладателем было пояснено, что ЗАО «АТОН», ООО «НПФ «Гектор» и ООО «ККГ» являются аффилированными лицами и входят в одну группу компаний, при этом последний является владельцем товарных знаков.

В материалах дела имеются агентские договоры {договоры № А2-05/10, № А3-05/10 от 17.05.2010 – между ЗАО «АТОН» (принципал) и ООО «ККГ» (агент), договор № Г1-05/10 от 27.05.2010 – между ООО «НПФ «Гектор» (принципал) и ООО «ККГ» (агент)}, предметом которых выступает поручение принципала совершить действия по государственной регистрации обозначения «Рекод» в качестве товарного знака на имя агента. Анализ текстов данных договоров показал, что они регламентируют взаимоотношения указанных трех

компаний по государственной регистрации обозначения «Рекод» в качестве товарного знака.

Кроме того, в материалах дела имеются письма от ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор» от 2010 г., в которых с целью правовой защиты обозначения «Рекод» ООО «ККГ» даны полномочия зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака.

Таким образом, анализ приведенных выше сведений показывает, что материалами дела не подтверждается факт того, что обозначение «Рекод» приобрело узнаваемость на рынке только благодаря деятельности ЗАО «НПЦ «Химтехно». При этом следует отметить специфику данной продукции, в связи с чем круг ее потребителей узок.

Изложенное не позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 488248 на имя ООО «ККГ» способна ввести в заблуждение потребителя относительно действительного источника происхождения товаров.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 488248.