

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 26.10.2015 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Казанская Консультационная Группа», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478576, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011726529 с приоритетом от 15.08.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2013 за №478576 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «Химтехно» (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**Реком**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №478576 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «Рекод» по свидетельству №488248 [1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 01 и 02 классов МКТУ;

- по графическому критерию сравниваемые товарные знаки являются сходными — оба являются словесными, выполнены с заглавной буквы стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета;

- (звуковое) фонетическое сходство обусловлено наличием в оспариваемом словесном обозначении «Реком» совпадающих звуков (наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначении, близость состава гласных, близость состава согласных);

- семантические сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку они подразумевают химические реагенты (составы), используемые в целях организации технологии их производства и реализации в нефтедобывающей промышленности;

- по основным признакам однородности товаров — товары 01, 02 классов МКТУ в сопоставляемых регистрациях являются однородными, поскольку, являясь товарами, используемыми в нефтедобывающей промышленности, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения в случае маркировки сходными знаками;

- регистрация оспариваемого товарного знака является неправомерной, поскольку произведена с нарушением подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478576 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письмо ЗАО «АТОН» исх. № 122-11/03-10 от 11.03.2010 г.;

- письмо ООО «НПФ «Гектор» исх. № 191-15/03-10 от 15.03.2010 г.;

- агентский договор №А2-05/10 от 17.05.10 г.;

- агентский договор №Г1-05/10 от 27.05.10 г.;

- патент Российской Федерации № 2123068 на изобретение «Ингибитор коррозии нефтепромыслового оборудования»;

- патент Российской Федерации № 2135527 на изобретение «Способ получения деэмульгатора для обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий (варианты)»;
- протокол № 63 токсиколого-гигиенической оценки реагента «Рекод 752» Республиканского санитарно-гигиенического Центра Госкомитета санэпиднадзора РТ за июнь 1997 г., проведенной по заявке ЗАО «АТОН» №2-27/05 от 26.05.1997г.;
- протокол рассмотрения проекта ТУ на деэмульгатор Рекод 752 Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РТ № 01-03/- 499 от 10.02.1998г.;
- технические условия на деэмульгатор Рекод 752, утвержденные ЗАО «АТОН» 24.02.1998г.;
- договор о передаче технической документации для производства деэмульгатора Рекод 752 № 20/03-98 от 20.03.1998г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ОАО «Казаньоргсинтез»;
- гигиенический сертификат на ингибитор коррозии Рекод-608 от 29.09.1998г., утвержденный Уфимским НИИ медицины труда и экологии человека;
- протокол технического совещания по производству ингибитора коррозии Рекод-608, утвержденный КАО «Органический синтез» 14.10.1998г.;
- сертификат на применение химпродукта Ингибитор коррозии Рекод-608 в технологических процессах добычи и транспорта нефти от 26.10.1998г., утвержденный ГЦСС «Нефтепромхим»;
- договор о передаче технической документации для производства ингибитора коррозии Рекод-608 № АЗ-11/98 от 25.11.1998г., заключенный между ЗАО «АТОН» и КАО «Органический синтез»;
- технические условия на ингибитор коррозии Рекод-608, утвержденные ЗАО «АТОН» 25.12.1998г.;
- протокол рассмотрения проекта ТУ на деэмульгатор Рекод 752 Главного Государственного санитарного врача по РТ № 01-03/- 458 от 18.02.1999 г.;
- договор «О продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации» № А-5/9-99 от 30 сентября 1999 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор»;

- решение о регистрации договора «О продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации» № А-5/9-99 от 30 сентября 1999 г. Российским агентством по патентам и товарным знакам (от 22.12.1999 г. № 9600/99;
- свидетельство о государственной регистрации ЗАО «НПЦ «Химтехно» Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ от 27.04.1998 г. № 828/к ;
- выписка из реестра акционеров ЗАО «НПЦ «Химтехно» от 16.02.2015 г.;
- договор поставки № 24/3 от 16.12.1999 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и Управлением «Татнефтьснаб» АО «Татнефть»;
- договор поставки № 169/ТОГ от 28.03.2000 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ЗАО «Татойлгаз»;
- договор поставки № А1-11/00/К89 от 09.11.2000 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и НГДУ «Татритэкнефть» АО «РИТЭК»;
- договор о поставках продукции № А3-12/00-118/1ТОГ от 20.12.2000 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ЗАО «Татойлгаз»;
- договор поставки № А2-01/03 от 16.01.2003 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ЗАО «Татойлгаз»; спецификация № 1 от 16.01.2003 г. к договору;
- договор поставки продукции № А2-12/03 от 11.12.2003 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ОАО «Татнефть»; спецификация № 1 от 11.12.2003 г. к договору;
- договор поставки продукции № Г5-01/2005 от 10.01.2005 г., заключенный между ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «НПЦ «Химтехно»; дополнительное соглашение от 30.12.2010 г. к договору; спецификации к договору;
- договор № Г1-04/2005 от 20.04.2005г., заключенный между ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «Уруссинский химический завод»;
- договор наработки продукции № 198 от 01.07.2012 г., заключенный между ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «Уруссинский химический завод»;
- договор «О продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации» № А5-05/99 от 17 мая 1999 г., заключенный между ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно»;

- претензионное письмо ЗАО «АТОН» к ЗАО «НПЦ «Химтехно» от 26.05.2011 г. исх. № 281-26/05-11;
- уведомление о досрочном расторжении договора № А5-05/99 от 17 мая 1999 г. «О продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации» (письмо ЗАО «АТОН» от 01.07.2011 г. исх. № 341-01/07-11);
- уведомление о государственной регистрации расторжения зарегистрированного 24.06.1999 г. № 8799 лицензионного договора Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (исх. № 2011Д11620/93);
- приложение к патенту на изобретение № 2123068.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478576, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Реком» не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] «Рекод» подателя возражения, поскольку фонетически звуки «д» («т») и «м» не являются близкими, с учетом того, что ударение в обоих словах ставится на второй слог, то отдаленность звуков четко проявляется, визуально буквы «д» и «м» так же не являются сходными, смысловое значение у обоих обозначений отсутствует, также отсутствует какое-либо смысловое значение и у совпадающих частей слов «Реко»;

- при анализе сходства вышеуказанных словесных товарных знаков необходимо учесть специфику товаров, в отношении которых они охраняются, соответствующего рынка покупателей и сложившуюся практику использования данных брендов;

- обозначения «Рекод» и «Реком» уже длительное время сосуществуют на рынке и не вызывают смешение у покупателя, при этом, как установлено Решением Роспатента от 09.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения против

предоставления правовой охраны ТЗ № 488248, круг потребителей/покупателей продукции под маркой «Рекод» узок;

- покупателями реагентов «Рекод» и «Реком» выступают нефтяные компании России, среди которых насчитывается порядка 15 крупных нефтяных предприятий, занимающих 95-97% доли рынка, большинство из которых является клиентами правообладателя – ЗАО «НПЦ «Химтехно»;

- закупка химических реагентов, как правило, осуществляется в рамках тендеров в больших объемах, которые детально прорабатываются перед их объявлением, довольно часто в одном и том же тендере запрашиваются одновременно «Рекод» и «Реком» четко разграниченные;

- химические реагенты «Рекод», «Реком» подлежат обязательной сертификации, конкретный вид продукции поименован дополнительно соответствующим номером (Реком-505, Реком-527 и т.д.), что подтверждается документами, прилагаемыми к настоящему отзыву, а также сведениями из сети Интернет;

- обозначение «Реком» активно используется ЗАО «НПЦ Химтехно» с 2011 года, реализуется большинству нефтяных компаний России и успело приобрести широкую известность, при этом следует отметить, что ни ООО «ККГ», ни его аффилированные лица, никогда не занимались и не занимаются производством и продажей продукции под обозначением «Реком», в то время как обозначение «Рекод» использовалось и ЗАО «НПЦ «Химтехно» более 15 лет, причем в гораздо больших объемах.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- публикация в журнале ТСР «Разработка и внедрение реагентов марок «Рекод» и «Реком» для процессов химизации газо- и нефтедобычи» <http://tsr-media.ru/article/48516/>;

- ТУ 2458-008-48680808-2011 на деэмульгатор Реком-505 различных марок от 01.09.2011 г., РПБ №486808082429603 от 07.12.2012 г. на деэмульгатор Реком-505

различных марок, свидетельство о гос.регистрации № RU.16.11.13.008.E.000152.12.13 от 31.12.2013 г. на деэмульгатор Реком-505 различных марок, сертификат на применение деэмульгатора Реком-505 различных марок в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245820.06226.02.15 от 09.02.2015 г., сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H05833 от 09.02.2015 г. на деэмульгатор Реком-505 различных марок;

- ТУ 2458-023-48680808-2015 от 06.07.2015 г. на деэмульгатор Реком-527 различных марок, РПБ № 486808082441215 от 02.03.2016 г. на деэмульгатор Реком-527 различных марок, сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H06229 от 21.09.2015 г. на деэмульгатор Реком-527 различных марок, сертификат на применение деэмульгатора Реком-527 различных марок в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245820.06634.09.15 от 21.09.2015 г.;

- ТУ 2458-007-48680808-2011 на нейтрализатор сероводорода и меркаптанов Реком-102 от 18.07.2011 г., РПБ №486808082427184 от 20.12.2012 г. на нейтрализатор сероводорода и меркаптанов Реком-102, сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H05617 от 22.09.2014 г. на нейтрализатор сероводорода и меркаптанов Реком-102, Сертификат на применение нейтрализатора сероводорода и меркаптанов Реком-102 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245850.06006.09.14 от 22.09.2014 г.;

- ТУ 2458-015-48680808-2012 на ингибитор солеотложений Реком-5102 различных марок от 18.07.2012 г., РПБ №486808082431600 от 16.08.2013 г. на ингибитор солеотложений Реком-5102 различных марок, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xri25.H04685 от 14.03.2013 г. на ингибитор солеотложений Реком-5102 различных марок, сертификат на применение ингибитора солеотложений Реком-5102 различных марок в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245830.05085.03.13 от 14.03.2013 г., сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H06489 от 11.03.2016 г. на ингибитор солеотложений Реком-5102 различных марок, сертификат на применение ингибитора солеотложений

Реком-5102 различных марок в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245830.06894.03.16 от 11.03.2016 г.;

- ТУ 2458-004-48680808-2011 от 25.05.2011 г. на ингибитор коррозии Реком-6012, РПБ №486808082426666 от 08.11.2011 г. на ингибитор коррозии Реком-6012, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xri25.H04167 от 19.04.2012 г. на ингибитор коррозии-бактерицид Реком-6012, сертификат на применение ингибитора коррозии-бактерицида Реком-6012 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245830.04567.04.12 от 19.04.2012 г., сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H005554 от 20.08.2014 г. на ингибитор коррозии-бактерицид Реком-6012, сертификат на применение ингибитора коррозии-бактерицида Реком-6012 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245850.05944.08.14 от 20.08.2014 г.;

- ТУ 2458-006-48680808-2011 от 05.07.2011 г. на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125, РПБ №486808082427572 от 23.03.2012 г. на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xn25.H03965 от 27.12.2011 г. на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125, сертификат на применение на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245840.04365.12.il от 27.12.2011 г., сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-14.H05762 от 10.12.2014 г. на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125, сертификат на применение на реагент комплексного действия-удалитель АСПО Реком-7125 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245840.06151.12.14 от 10.12.2014 г.;

- ТУ 2458-002-48680808-2011 от 23.05.2011 г. на ингибитор коррозии Реком-6017, РПБ №486808082427062 от 23.12.2011 г. на ингибитор коррозии Реком-6017, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xn25.H03821 от 13.10.2011 г. на ингибитор коррозии Реком-6017, сертификат на применение на ингибитор коррозии Реком-6017 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245850.04222.10.il от 13.11.2011 г., сертификат соответствия №ТЭКСЕРТ RU.01-



14.Н05623 от 24.09.2014 г. на ингибитор коррозии Реком-6017, сертификат на применение на ингибитор коррозии Реком-6017 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245850.06012.09.14 от 24.09.2014 г.

- ТУ 2458-012-48680808-2012 от 02.03.2012 г. на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205, РПБ № 486808082432108 от 14.10.2013 г. на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xri25.Н04271 от 09.06.2012 г. на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205, сертификат на применение на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245840.04670.06.12 от 09.06.2012 г., сертификат соответствия №ТЭК СЕРТ RU.01-14.Н06113 от 14.07.2015 г. на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205, сертификат на применение на реагент для улучшения реологических свойств нефти Реком-205 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245842.06516.07.15 от 14.07.2015 г;

- ТУ 2458-014-48680808-2013 на композицию Реком-9100, сертификат соответствия №ТЭК RU.Xri25.Н05161 от 17.01.2014 г. на композицию Реком-9100, сертификат на применение на композицию Реком-9100 в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39. RU.245810.05560.01.14 от 17.01.2014 г.;

- заключение лингвиста Т.Ю. Виноградовой;
- бухгалтерские документы о реализации товаров под знаком «Реком» за период с 01.01.2011 по 01.06.2016;
- товарные накладные;
- письма потребителей об отсутствии смешения марок Реком и Рекод.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.08.2016 было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3, так как содержит ложные элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

От представителя правообладателя поступила просьба о переносе заседания коллегии на февраль 2017, мотивированная тем, что правообладателем был заключен договор на проведение социологического исследования Лабораторией социологической экспертизы Института Социологии РАН, касающегося вопроса сходства товарных знаков «Рекод» и «Реком».

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №478576 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Оспариваемый товарный знак «Реком» по свидетельству №478576 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [1] также представляет собой словесное обозначение «Рекод», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №478576 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки состоят из двух слогов, пяти букв и звуков, отличаются звуками «-м» и «-д» в конечной части обозначений, что обуславливает их фонетическое сходство.

Также следует отметить, что сравниваемые обозначения не имеют смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации, что не позволяет оценить их сходство по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

В отношении визуального сходства словесных обозначений, каковыми являются сравниваемые знаки, коллегия отмечает, что указанное сходство относится к второстепенным признакам сходства и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве/несходстве словесных обозначений в целом. Однако, использование при выполнении сравниваемых обозначений букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает сопоставляемые знаки визуально.

Таким образом, фонетическое сходство словесных товарных знаков «Реком» и «Рекод» при отсутствии у них смысловых значений предопределяет вывод коллегии об их сходстве в целом.

Что касается товаров 01 и 02 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки, то они принадлежат к одним родовым группам (например, химреагенты для нефтяной промышленности), имеют близкое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что позволяет признать их однородными.

В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 01, 02 классов МКТУ, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №478576 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что довод правообладателя о том, что знаки «Реком» и «Рекод» в течение длительного времени сосуществуют на рынке, не вызывая смещения у потребителя, и используются в гражданском обороте совместно с соответствующими номерами (например, Рекод-118, Реком-505 и др.), а также представленные правообладателем товарного знака «Реком» по свидетельству №478576 письма ряда потребителей продукции под марками «Реком» и «Рекод» (акционерное общество «ТАТОЙЛГАЗ», Акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания», ОАО «Самараинвестнефть и др.) не опровергают вывода о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков и опасности смещения указанных товаров в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми обозначениями.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, изложенного в дополнении к возражению, следует отметить, что указанное основание отсутствовало в возражении, поступившем 26.10.2015, и в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС указанные дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Что касается просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии на февраль 2017 года в связи с незавершенностью процесса исследования мнения

потребителей по вопросу сходства сравниваемых обозначений «Реком» и «Рекод», которое было заказано правообладателем 16.11.2016, то коллегия сочла нецелесообразным удовлетворение просьбы о переносе даты заседания коллегии, поскольку сходство обозначений устанавливается не на основании мнения потребителей, а по признакам сходства, регламентированным Правилами.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478576 недействительным полностью.**