

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 20.10.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Химцентр», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626162, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «КЕДР» по заявке №2015709755 с приоритетом от 06.04.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2017 за №626162 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда», Московская обл., г. Старая Купавна (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626162 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «КЕДР» интенсивно использовалось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, при производстве товаров 01, 02 классов МКТУ, в том числе огнестойких составов и красок;

- вследствие продолжительного использования обозначения «КЕДР», производство огнезащитных составов, красок, покрытий и иной продукции ассоциируется у потребителей именно с лицом, подавшим возражение;

- приобретенная известность и ассоциативная связь лица, подавшего возражение, как реального производителя продукции под маркой «КЕДР» подтверждена объемом и длительностью использования этого обозначения;

- лицо, подавшее возражение, более 13 лет разрабатывает и производит продукцию марки «КЕДР» для профессионального рынка огнезащиты, имеет свои магазины и современное производство на площади 1,2 га;

- за 13 лет было произведено и реализовано более 7 000 000 тонн огнезащитных составов марки «КЕДР» более 1000 покупателям на профессиональном рынке огнезащиты, что позволило сформировать устойчивый ассоциативный ряд в глазах потребителя между качественной продукцией марки «КЕДР» и ее производителем (лицом, подавшим возражение), что подтверждается представленной справкой об объемах реализованной продукции «КЕДР» за период 2011-2015 гг.;

- лицо, подавшее возражение активно продвигает на потребительском рынке свою продукцию, маркованную обозначением «КЕДР», через собственную дистрибуторскую сеть, которая насчитывает 30 дилеров во всех крупных городах Российской Федерации, а также экспортирует огнезащитные составы «КЕДР» в Сербию, Македонию, Черногорию, Боснию, Хорватию, Герцеговину, Казахстан;

- лицо, подавшее возражение, принимало участие в международных выставках, форумах и конференциях, проходивших с 2005 по 2016 годы, что также свидетельствует об известности произведенной и реализуемой предприятием продукции «КЕДР», при этом совместное участие лица, подавшего возражение, и правообладателя в международных выставках и конференциях свидетельствует об осведомленности правообладателя оспариваемого товарного знака о деятельности, связанной с производством и реализацией продукции под маркой «КЕДР», и указывает на недобросовестную регистрацию оспариваемого товарного знака;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, активно занималось продвижением своей марки «КЕДР», используемой на профессиональном рынке огнезащиты для маркировки огнезащитных составов, красок, покрытий, биоантиприенов, и заказывало большое количество рекламных материалов (буклетов, этикеток, листовок), а также размещало рекламные объявления в журналах и газетах;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ охранялся товарный знак «КЕДР» по свидетельству №324728 с приоритетом от 11.11.2005, зарегистрированный на имя ООО НПП «Химцентр», однако его правовая охрана была досрочно прекращена из - за ошибочных действий патентного поверенного, представлявшего интересы ООО НПП «Химцентр» в Роспатенте;

- подтверждением узнаваемости обозначения «КЕДР» для огнезащитных составов и красок, произведенных ООО «НПО Химцентр», являются результаты проведенного социологического исследования, по результатам которого получены выводы о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей огнестойких составов (01 класс МКТУ) и огнестойких красок (02 класс МКТУ) в заблуждение относительно производителя, поскольку обозначение «КЕДР» среди потребителей огнестойких составов (01 класс МКТУ) и огнестойких красок (02 класс МКТУ) имеет устойчивые ассоциации с компанией ООО «НПО Химцентр»;

- при запросе в поисковых системах Яндекс и Google с временным ограничением до 14.04.2015 года выпадает продукция (огнезащитные составы и краски) под маркой «КЕДР» исключительно от производителя «Химцентр»;

- производство огнезащитных составов в России очень ограничено и насчитывает всего около двух десятков серьезных производителей, которые представлены на рынке марками «Огракс», «Pirilax», «ПЛАМКОР», «DEFENDER», «КЕДР» и т.д., которые легко различаемы в глазах потребителей, соответственно использование на этом рынке аналогичных товаров, маркированных идентичными товарными знаками может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров;

- действия ООО «НПП Рогнеда» по регистрации оспариваемого товарного знака имеют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку ООО «НПП Рогнеда» хорошо знало о том, что производителем огнезащитных составов, покрытий и красок, маркированных обозначение «КЕДР», на протяжении длительного времени;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака для товаров 01 и 02 классов МКТУ, поскольку является реальным изготовителем огнезащитной продукции, производимой под маркой «КЕДР», уже на протяжении длительного времени.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626162 недействительным в отношении скорректированного перечня товаров:

**01 класса МКТУ:** мастики масляные [шпатлевки]; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; составы огнестойкие;

**02 класса МКТУ:** вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовки; гуммилак; шеллак; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители; краски алюминиевые; краски асbestosовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые, темпера; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; лак черный; лаки битумные; лаки копаловые; лаки; масла антисептические; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; препараты антисептические; препараты защитные для металлов; проправы для древесины; проправы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антисептические консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины, в том

**числе пропитки для дерева; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки].**

**05 класса МКТУ: антисептики; бактерициды; биоциды; средства дезинфицирующие, дезинфектанты; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства противопаразитарные.**

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарном знаке РФ № 626162 [1];
- информация о продукции под маркой «КЕДР», выпускаемой компанией «Химцентр» [2];
  - товарные накладные, подтверждающие реализацию продукции «КЕДР» [3];
  - сертификаты соответствия [4];
  - справка об объемах реализованной продукции за 2011 - 2015 год [5];
  - отзывы о продукции «КЕДР» [6];
  - статьи, выборки из журналов с публикациями [7];
  - договоры с дилерами [8];
  - скриншоты с сайта chemcentre.ru и сайтов дилеров [9];
  - договоры и товарные накладные, подтверждающие экспорт продукции «КЕДР» [10];
    - документы, подтверждающие участие в выставках, конференциях [11];
    - документы, подтверждающие расходы на рекламную продукцию [12];
    - информация по заявке на товарный знак № 2017731691, о товарном знаке по свидетельству № 324728 [13];
  - заключение по результатам социологического опроса [14];
  - информация из сети интернет по запросу «КЕДР» до 06.04.2015 [15];
  - статьи из отраслевого журнала «Огнепортал» [16];
  - письмо от дилера [17];
  - каталог продукции ООО «НПП Рогнеда», информация с сайта [www.rogneda.ru](http://www.rogneda.ru)[18];
- информация о лице, подавшем возражение, включая выписку из ЕГРЮЛ[19].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам

возражения.

В своем отзыве правообладатель обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, отождествляет себя с правообладателем товарного знака «КЕДР» по свидетельству № 324728 (ООО «НПП ХИМЦЕНТР»), которое прекратило свою деятельность 16.05.2012, в результате чего произошло слияние четырех юридических лиц и было образовано ООО «Капитал» (ОГРН 1125476081312), которое, в свою очередь, прекратило деятельность 13.02.2017. Согласно сведениям из ЕГРИОЛ по запросу «Химцентр» правообладателем выявлено 9 юридических лиц, содержащих в своем фирменном наименовании данное слово, зарегистрированных в Новосибирской области, 5 из которых уже прекратили свою деятельность, что касается лица, подавшего возражение - ООО «НПО ХИМЦЕНТР» (ОГРН 1105476024950), то оно не является правопреемником юридического лица - правообладателя товарного знака по свидетельству №324728, при этом оно было создано 22.06.2010, в силу чего не имеет отношения к части приложенных к возражению документов по использованию товарного знака «КЕДР».

В отзыве проанализированы материалы, приложенные к возражению, и отмечено, что значительная часть документов относится к периоду времени, когда действовал товарный знак «КЕДР» по свидетельству №324728, а производителем товаров, маркированных этим обозначением, являлся его правообладатель - ООО «НПП ХИМЦЕНТР».

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не имело законных прав на использование товарного знака «КЕДР» по свидетельству №324728, так как в Роспатенте не был зарегистрирован соответствующий лицензионный договор. Возможная аффилированность лица, подавшего возражение, с правообладателем товарного знака «КЕДР» по свидетельству №324728 (ООО «НПП ХИМЦЕНТР») не наделяет его какими-либо исключительными правами, и не подтверждает заинтересованность данного лица в прекращении правовой охраны обозначения «КЕДР».

В доказательство того, что при восприятии обозначения «КЕДР» у потребителя возникают ассоциации не с правообладателем, а с лицом, подавшим возражение, последним представлено заключение по результатам социологического

опроса, которое, по мнению правообладателя, является ненадлежащим доказательством, в связи с чем его результаты не должны учитываться при принятии решения.

По мнению правообладателя, вопросы, которые были заданы респондентам, не являются корректными, результаты опроса необоснованы и противоречат заданным вопросам и ответам, а сами ответы противоречат друг другу.

В отзыве также приведена информация о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, который является правопреемником ЗАО «НПП Рогнеда», ведущим свою деятельность с 21.04.1998.

Изначально обозначение «КЕДР» было разработано компанией «Рогнеда» для маркировки узкого перечня продукции 19 класса МКТУ «материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки». Для этих целей был зарегистрирован товарный знак «КЕДР» по свидетельству №261364 с приоритетом 09.09.2002 для товаров 19 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение «КЕДР» уже использовалось правопредшественником ООО «НПП Рогнеда» (ЗАО НПП Рогнеда) за три года до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «КЕДР» по свидетельству №324728.

После подачи заявки на регистрацию товарного знака «КЕДР» по свидетельству №626162 правообладатель начал выпуск нового ассортимента продукции с использованием этого обозначения.

Факт производства и реализации продукции, маркованной обозначением «КЕДР», подтверждается справкой предприятия об объемах выпущенной продукции за 2015-2018 гг. и бухгалтерскими документами, приложенными к отзыву.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения из ЕГРЮЛ о юридических лицах [20];
- распечатка из Реестра товарных знаков №261364 [21];
- справка об объемах выпущенной продукции за 2015-2018 гг. [22];
- копии договоров поставки и счетов-фактур, подтверждающих реализацию продукции ООО «НПП Рогнеда» в 2015-2017 гг. [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.04.2015) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КЕДР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение (ООО «НПО ХИМЦЕНТР»), было зарегистрировано в качестве юридического лица 22.06.2010 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области. Учредителем общества является Рябов С.С., обладающий 100% долей капитала.

Часть документов, представленных в подтверждение довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак «КЕДР» в отношении части товаров 01, 02 классов МКТУ (огнестойких составов и огнестойких красок) вводит потребителя в

заблуждение относительно производителя, относятся к деятельности лица, подавшего возражение, а часть документов касаются деятельности ООО «НПП ХИМЦЕНТР» (ОГРН 1035401023789), которое прекратило свою деятельность 16.05.2012.

Из материалов, приложенных к возражению, следует, что лицо, подавшее возражение, не является правопреемником ООО «НПП ХИМЦЕНТР», соответственно, документы, относящиеся к деятельности ООО «НПП ХИМЦЕНТР», не могут быть учтены в качестве доказательства доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Документы, в которых фигурирует в качестве производителя товаров, маркированных обозначением «КЕДР», компания «ХИМЦЕНТР», не могут являться однозначным указанием на то, что производителем этих товаров является лицо, подавшее возражение, поскольку наименование «ХИМЦЕНТР» использовалось разными юридическими лицами.

Вместе с тем, возражение содержит документы (сертификаты соответствия, товарные накладные за 2012 – 2015 гг.), подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось производителем огнезащитных покрытий, биоантиприренов, огнезащитных составов, антисептиков, огнезащитных красок, маркированных обозначением «КЕДР» [3], [4].

Согласно справке [5] за период с 2011 по 2015 гг. лицом, подавшим возражение, было реализовано продукции, маркированной обозначением «КЕДР», в объеме 3425,6 тонн на сумму 325 700 000 рублей.

Территория распространения указанной продукции охватывает такие города как Новосибирск, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Новоалтайск, Южно-Сахалинск, Якутск, Кемерово, Санкт-Петербург, Красноярск, что подтверждается представленными договорами [8], [10].

Информация о продукции (огнезащитных материалах «КЕДР») лица, подавшего возражение (ООО «НПО ХИМЦЕНТР») была представлена до даты приоритета оспариваемого товарного знака на специализированных выставках - Пятой специализированной выставке-ярмарке «Алтайстрой-2011. Строительство,

отделка, интерьер объектов бытового, производственного и туристического назначения»; XX юбилейной выставке «Строительство. Архитектура», проходившей в Красноярске 24-27 января 2012 года; специализированной выставке «Строительство и архитектура», а также на конференциях: международной конференции «Огнезащита-2012», проходившей в Екатеринбурге 12.07.2012; «Огнезащита - 2013», проходившей в Новосибирске 19.03.2013, «Огнезащита ХХI века», проходивших в Перми 05.12.2013, в Омске 09.04.2014, в Москве 20.11.2014, в Новосибирске 23.04.2015, в Санкт-Петербурге 10.12.2015; «Огнезащита и пожарная безопасность», проходивших в Тюмени 08.11.2013 и в Уфе 04.04.2014 [11].

В подтверждение известности лица, подавшего возражение, как производителя огнезащитных составов и красок, маркированных обозначением «КЕДР», представлено Заключение лаборатории социологической экспертизы, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 01.09.2017 по 20.09.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей огнестойких составов и огнестойких красок [14].

Результаты этого исследования подтверждают доводы лица, подавшего возражение, об известности среди российских потребителей обозначения «КЕДР», которым марковались огнестойкие составы и огнестойкие краски, и об ассоциативной связи между этими товарами и лицом, подавшим возражение, которая сформировалась у потребителей этих товаров ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что, результаты данного исследования относятся только к огнестойким составам и огнестойким краскам и не касаются товаров 05 класса МКТУ, включая антисептики, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626162.

Несмотря на отдельные недостатки этого исследования, на которые обращает внимание правообладатель в своем отзыве, в целом оно свидетельствует о высоком уровне известности потребителю товаров, предназначенных для защиты от огня, маркированных обозначением «КЕДР», производителем которых до даты

приоритета оспариваемого товарного знака являлось лицо, подавшее возражение, при этом никаких иных статистических данных, опровергающих результаты данного исследования, правообладателем не представлено.

Таким образом, документы, представленные лицом, подавшим возражение, подтверждают его довод о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами 01 и 02 классов МКТУ оспариваемой регистрации, относящимися к огнезащитным составам и огнезащитным покрытиям, включая огнезащитные краски, маркованными обозначением «КЕДР», и лицом, подавшим возражение.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то согласно представленным документам [23], до даты приоритета оспариваемого товарного знака им не производились и не реализовывались огнезащитные составы и огнезащитные покрытия, маркованные обозначением «КЕДР».

С учетом совокупности представленных материалов, коллегия имеет основания для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 01 класса МКТУ (*предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; составы огнестойкие*) и части товаров 02 класса МКТУ (*вещества красящие; глазури [покрытия]; грунтовки; красители; краски асбестовые; краски для древесины; краски огнестойкие; краски; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; проправы для древесины; проправы; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины, в том числе пропитки для дерева; эмали [лаки]*), относящихся к огнезащитным составам и огнезащитным покрытиям, ассоциируется в сознании потребителей с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в

отношении этих товаров произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается другой части товаров 01, 02 и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то документы, приложенные к возражению, не дают оснований для обоснованного вывода о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству №626162 в отношении этих товаров требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку эти товары не относятся к огнезащитным составам и огнезащитным покрытиям.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626162 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; составы огнестойкие» и товаров 02 класса МКТУ «вещества красящие; глазури [покрытия]; грунтовки; красители; краски асбестовые; краски для древесины; краски огнестойкие; краски; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; проправы для древесины; проправы; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины, в том числе пропитки для дерева; эмали [лаки]».**