

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 15.10.2012, поданное ООО «Казанская Консультационная Группа», Республика Татарстан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729109, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010729109 с приоритетом от 09.09.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Рекод», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.02.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729109. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Заявленное обозначение воспроизводит название серии химических реагентов, предназначенных для процессов подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии «РЕКОД», в связи с чем не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (например: разработана и внедрена

в производство серия принципиально новых химических реагентов марки «Рекод» ООО «НПФ «Гектор» (см. <http://hector.mi.ru/>) и ООО «НПФ «Химтехно» (см. <http://himtechno.ru>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- название «Рекод» (образованное посредством сокращения словосочетания «РЕагент КОмплексного Действия») для обозначения химических реагентов впервые было введено в своей деятельности ЗАО «АТОН»;

- химические реагенты были разработаны ЗАО «АТОН» в соответствии с полученными им патентами на изобретения: №2135527 «Способ получения деэмульгатора для обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий (варианты)» и №2123068 «Ингибитор коррозии нефтепромыслового оборудования»;

- ЗАО «АТОН» по договору с ОАО «Казаньоргсинтез» (КАО «Органический синтез») организовало производство в промышленном масштабе деэмульгатора «Рекод 752»;

- согласно лицензионному договору ЗАО «АТОН» передало ЗАО «НПЦ «Химтехно» право на использование изобретения (патент №2123068), который в последствии был расторгнут ЗАО «АТОН» в одностороннем порядке;

- ЗАО «АТОН» предоставляет ООО «НПФ «Гектор» неисключительную лицензию на использование изобретения (патент №2123068), согласно которому ООО «НПФ «Гектор» также нарабатывает и реализует химические реагенты «Рекод-608»;

- ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор» согласно лицензионному договору на протяжении многих лет, с 1998 года осуществляли поставку химических реагентов «Рекод-752» и «Рекод-608» различным предприятиям;

- кроме того, по договору, заключенному с ООО «НПФ «Гектор», ЗАО «Уруссинский химический завод» осуществляет только наработку химических реагентов под названием «Рекод». ЗАО «Уруссинский химический завод» не имеет права на реализацию изготовленных им химических реагентов;

- ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор» совместно принято решение - регистрация товарного знака «Рекод» по рассматриваемой заявке на заявителя - ООО «Казанская

Консультационная Группа». После государственной регистрации товарного знака «Рекод» будут оформлены договорные отношения между предприятиями с целью законного использования данного товарного знака;

- кроме того, заявитель отмечает, что предоставление правовой охраны товарному знаку «Рекод Rekod» по свидетельству №469047 на имя ЗАО «НПЦ «Химтехно» является неправомерной, поскольку на дату государственной регистрации данного товарного знака заявка на регистрацию товарного знака на имя заявителя была не отозвана.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729109 для всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2012 были представлены следующие документы:

- копия писем ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор» – [1];
- копии материалов дела, касающиеся делопроизводства по заявке №2010729109 – [2];
- копия письма ЗАО «НПЦ «Химтехно» за № 822 от 06.09.2012, касающегося товарного знака «Рекод Rekod» по свидетельству №469047 – [3];
- копии Патентов №2123068 на изобретение «Ингибитор коррозии нефтепромыслового оборудования» и №2135527 на изобретение «Способ получения деэмульгатора для обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий (варианты)» – [4];
- копия Протокола №63 токсиколого-гигиенической оценки реагента «Рекод 752», проведенной по заявке ЗАО «АТОН» – [5];
- копия Протокола рассмотрения проекта ТУ на деэмульгатор Рекод 752 – [6];
- копия ТУ на деэмульгатор Рекод 752, утвержденные ЗАО «АТОН» от 24.02.1998 – [7];
- копия ТУ на ингибитор коррозии Рекод-608, утвержденные ЗАО «АТОН» от 25.12.1998 – [8];

- копия Договора №20/03-98 от 20.03.1998 о передаче технической документации для производства деэмульгатора Рекод 752, заключенного между ЗАО «АТОН» и ОАО «Казаньоргсинтез» – [9];
- копия Гигиенического сертификата на ингибитора коррозии Рекод-608 от 29.09.1998 – [10];
- копия Сертификата на применение ингибитор коррозии Рекод-608 в технологических процессах добычи и транспорта нефти от 26.10.1998 – [11];
- копия Протокола технического совещания по производству ингибитора коррозии Рекод-608 от 14.10.1998 – [12];
- копия Договора № АЗ-11/98 от 25.11.1998 о передаче технической документации для производства ингибитора коррозии Рекод-608, заключенного между ЗАО «АТОН» и КАО «Органический синтез» – [13];
- копия Протокола рассмотрения проекта ТУ на деэмульгатор Рекод 752 за №01-03/- 458 от 18.02.1999 – [14];
- копия листов Устава ЗАО «НПЦ «Химтехно» – [15];
- копия Договора о продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации за № А-5/9-99 от 30.09.1999, заключенного между ЗАО «АТОН» и ООО «НПФ «Гектор» – [16];
- копия Решения Роспатента о регистрации лицензионного договора о передаче права на использование изобретения (патент №2123068) – [17];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «НПЦ «Химтехно» за № 828/к от 27.04.1998 – [18];
- копия Выписки из реестра акционеров ЗАО «НПЦ «Химтехно» – [19];
- копии Договоров поставки продукции, заключенные между ЗАО «АТОН» и различными предприятиями за 1999, 2000, 2003 гг. – [20];
- копия Договора поставки продукции, заключенного между ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «НПЦ «Химтехно» за 2005 гг. и приложения к нему – [21];
- копии Договоров № П-04/2005 от 20.04.2005 и № 198 от 01.07.2012, заключенных между ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «Уруссинский химический завод» – [22];

- копия Договора о продаже неисключительной лицензии на использование изобретения на территории Российской Федерации от 17.05.1999, заключенного между ЗАО «АТОН» и ЗАО «НПЦ «Химтехно», и приложения №1-3 к нему – [23];
- копия Решения Роспатента о регистрации лицензионного договора по патенту №2123068 (№ 8799/99 от 24.06.1999) – [24];
- копия Претензионного письма ЗАО «АТОН» к ЗАО «НПЦ «Химтехно» исх. № 281-26/05-11 от 26.05.2011 – [25];
- копии материалов, касающиеся досрочного расторжения лицензионного Договора о предоставлении права использования патента на изобретение №2123068 – [26];
- копия заявки на государственную регистрацию товарного знака «Рекод Rekod» на имя ЗАО «НПЦ «Химтехно» № 2011719113 от 16.06.2011 – [27];
- копии учредительных документов ООО «Казанская консультационная группа», ЗАО «НПЦ «Химтехно», ЗАО «АТОН», ООО «НПФ «Гектор» – [28];
- Агентские договоры, заключенные между ЗАО «АТОН» и ООО «Казанская консультационная группа»; ООО «НПФ «Гектор» и ООО «Казанская консультационная группа» – [29].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.09.2010) поступления заявки №20010729109 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение по заявке №2010729109 представляет собой словесное обозначение, «Рекод», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором первая буква – заглавная, остальные – строчные.

В качестве мотивировки отказа экспертизой были даны ссылки на сведения из сети Интернет (сайты: <http://hector.mi.ru/>) и (см. <http://himtechno.ru>), согласно которым заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами (ООО «НПФ «Гектор», ЗАО «НПЦ «Химтехно», ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Уруссинский химический завод») для маркировки товаров (химические реагенты «Рекод»), однородных заявленным товарам.

Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно представленным материалам, «Рекод» – это название серии химических реагентов, разработанных в 1997 году ЗАО «Атон».

ЗАО «Атон» является патентообладателем на изобретения [4]: «Ингибитор коррозии нефтепромыслового оборудования (патент №2123068, приоритет от 26.03.1998) и «Способ получения деэмульгатора для обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий (варианты)» (патент № 2135527, приоритет от 06.03.1998). В 1998 году ЗАО «Атон» разработаны ТУ [7,8] на деэмульгатор Рекод-752 и ингибитор коррозии Рекод-608, и получены необходимые разрешительные документы [10,11] для их производства. Начиная с декабря 1999 года ЗАО «Атон» осуществлялась поставка продукции различным компаниям (ОАО «Татнефть», ЗАО «Татойлгаз», НГДУ «Татритэнефть «АО «РИТЭК»).

Производство химических реагентов «Рекод» также осуществлялось ОАО «Казаньоргсинтез» (в соответствии с Договором [9], заключенному с ЗАО «Атон»), ООО «НПФ «Гектор» и ЗАО «НПЦ «Химтехно» (на основании лицензионных Договоров [16,17], заключенных в 1999 году с ЗАО «Атон»).

ЗАО «Уруссинский химический завод» производит продукции по заказу ООО «НПФ «Гектор» (Договор [22]).

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение «Рекод» в качестве названия химического реагента было создано и впервые введено в хозяйственную деятельность ЗАО «Атон».

Кроме того, согласно представленным агентским Договорам и письмам [1,29], ЗАО «Атон» и ООО «НПФ «Гектор» принято решение о регистрации товарного знака «Рекод» по рассматриваемой заявке на имя заявителя (ООО «Казанская Консультационная Группа») с последующим заключением лицензионных договоров.

Ввиду указанного выше, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «Рекод Reкод» по свидетельству №469047 на имя ЗАО «НПЦ «Химтехно», то следует отметить, что предоставление правовой охраны данному

товарному знаку может быть оспорено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.10.2012, отменить решение Роспатента от 21.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729109.