

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО", Удмуртская Республика, город Ижевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428278, при этом установила следующее.

ЭПИЛАМ

Оспариваемый словесный товарный знак « **Е P I L A M** » по заявке № 2010704988 с приоритетом от 18.02.2010 зарегистрирован 20.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №428278 в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТАНКОПРОМ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2021 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 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, свойство и назначение товаров, представляет собой наименование самого продукта, в связи с чем является неохраноспособным по отношению к тем товарам, для которых зарегистрирован.

В подтверждение изложенного лицо, подавшее возражение, ссылается на разнообразные источники, опубликованные задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, где раскрывается содержание понятий «эпилам» и «эпиламирование». Среди них в материалы дела представлены патенты, научные статьи, диссертации, учебники, технические условия.

По мнению лица, подавшего возражение, представленные документы позволяют установить, что слово «ЭПИЛАМ» в качестве названия вещества известно широкому кругу лиц и не вызывает вопросов у специалистов.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428278 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения приложены копии следующих документов:

1. Короткое В.А. «Омолаживающие» ремонты как веяние времени», СВАРКА. РЕНОВАЦИЯ. ТРИБОТЕХНИКА: материалы девятой Уральской научно-практической конференции / отв. ред. В. А. Коротков; М-во науки и высшего образования РФ ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина». - Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2019, с. 100-105;

2. Описания к авторским свидетельствам СССР №248881 «Смазочное масло»; № 1096270 «Способ импрегнирования абразивного инструмента»; № 1321566 «Состав для пропитки абразивного инструмента»; № 1484539 «Способ изготовления металлообрабатывающего инструмента»; № 1623784 «Устройство для нанесения покрытий»; № 1783823 «Способ соединения гладких металлических поверхностей»; №1727165 «Магнитная головка»; № 1808407 «Установка для эпиламинирования изделий»; №1816798 «Состав для нанесения покрытия на рабочие поверхности пресс-форм»; № 1808408 «Установка для эпиламинирования инструмента»;

3. Патенты на изобретения РФ №2001932 «Состав для покрытия с металлическим эффектом»; №2041249 «Эпиламинирующий состав»; №2093588 «Способ вакуумной термической обработки мелкогабаритного инструмента из быстрорежущей стали»; № 2100421 «Состав для противоизносных покрытий»; № 2215766 «Состав для нанесения защитной молекулярной пленки»; № 2228345 «Способ получения антиадгезионного покрытия на формообразующей оснастке зарядов ракетного двигателя из смесового твердого топлива»; № 2261267 «Смазочный состав»; №2280051 «Способ получения полимерного антифрикционного покрытия»; № 2283322 «Эпиламинированный пористый материал и способ его получения»; № 2359981 «Антифрикционная композиция»; № 2417145 «Способ обработки каналов охлаждения лопаток турбины газотурбинного двигателя»;

4. Гарбар И.И, Кисель А.С., Рябинин Н.А., Сапгир Е.Н. Природа и механизмы действия эпиламов при трении. I. Влияние эпиламинирования на структуру и поверхностную энергию металла. Трение и износ 1990. Том 11. №5. С. 792-800;

5. Потеха В.Л., Напреев И.С. и др. Эпиламинирование режущего инструмента Электрическая тяга и тепловозная тяга. 1990. №10. С. 31;

6. Гулянский Л.Г. Применение эпиламинирования для повышения износостойкости изделий. Трение и износ 1992. Том 13. №4 С.695-701;

7. Потеха В.Л., Рогачев А.В., Напреев И.С. Теоретико — экспериментальная оценка оптимальных условий эксплуатации эпиламированных трибосопряжений машин. Трение и износ 1996. Том №6. С. 764 – 768;
8. Уразаев В. Влагозащита печатного монтажа. Обзор методов, Электроника: Наука, Технология, Бизнес, №1, 2003 г.;
9. Хмелевская В.Б. Повышение уровня технической эксплуатации судов при использовании новых материалов и технологий упрочнения поверхностей деталей. Новые материалы и технологии производства. Металлообработка №5(17)/2003;
10. Киричек А.В., Звягина Е.А. Повышение периода стойкости осевого инструмента методом нанесения эпиламов. Известия Орел ГТУ. Серия Машиностроение. Приборостроение. 2005. №2. С.70-71;
11. Грибков М., Ситайло О. В поисках методов влагозащиты изделий нового поколения, разработанных и производимых Государственным Рязанским приборным заводом. Технологии в электронной промышленности. № 1. 2006;
12. Киричек А.В., Звягина Е.А. Эпиламы и их применение при обработке осевым инструментом. Известия Орел ГТУ. Серия Машиностроение. Приборостроение. 2006. №3. С.26-30; Исследование влияния метода эпиламирования на повышение периода стойкости осевого инструмента. Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. №1. С.30-35; Эпиламирование - нанотехнология для повышения эффективности механической обработки. Справочник. Инженерный журнал. 2007. №2. С. 15-18;
13. Киричек А.В., Селеменев М.Ф., Селеменев К.Ф., Мальцев А.Ю. Совершенствование технологии ротационной вытяжки корпуса масляного фильтра эпиламированием инструмента. Известия ОрелГТУ, серия Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2008. №4- 4/272(550). С. 13-15;
14. Киричек А.В., Селеменев М.Ф., Селеменев К.Ф., Звягин Е.А. Повышение эффективности механической обработки эпиламированием

инструмента. Известия ОрелГТУ, серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». - 2008, - №4-4/272(550);

15. Семенов А. П. О роли эпиламов в трибологии. Трение и износ. 2010. Т.31, №6. С. 612-626;

16. Киричек А.В., Селеменев М.Ф., Семенкин Г.Н., Осипова А.Ф. Принципы применения эпиламированного инструмента при дорновании. Известия ОрелГТУ, серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». 2010. №5-2 (283). С. 20-22;

17. Харченко Максим Иванович, Повышение послеремонтного ресурса деталей автомобильных двигателей (на примере ЗМЗ-53) эпиламированием и ФАБО- эпиламированием, диссертация кандидата технических наук 05.20.03.Москва, 2002;

18. Звягина Елена Александровна. Технологическое обеспечение эффективности обработки эпиламированными быстрорежущими сверлами, диссертация кандидата технических наук. 05.02.08 [Место защиты: Орлов, гос. техн. ун-т]. - Орел, 2008;

19. Успехи коллоидной химии. М., Наука , 1973;

20. Химическая энциклопедия, Том 5, Кнунянц И.Л., 1998;

21. Промышленные фторорганические продукты: Справочник / Б.Н. Максимов и др., 1990;

22. Снимки Интернет-сайта <http://www.epilam.ru>;

23. Письмо ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» №812-561 от 6 апреля 2015 г.;

24. Эпилам «Аквалин» - концентрат. Технические условия ТУ 6-02-2-928-87, 1987;

25. Эпилам «Эфрен-К», Технические условия ТУ 6-02-2-929-87, 1987 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее.

Податель возражения не приводит ссылок на справочную литературу, которая содержала бы определение термина «ЭПИЛАМ». Податель возражения приводит определение термина «ЭПИЛАМИРОВАНИЕ», поэтому для того, чтобы сформулировать описательную характеристику слова «ЭПИЛАМ», требуется дополнительные рассуждения и домысливание через установление содержания термина «ЭПИЛАМИРОВАНИЕ».

По мнению правообладателя, патенты, диссертации и научные статьи не являются справочной литературой, поэтому использование в них обозначения «ЭПИЛАМ» не лишает оспариваемое обозначение различительной способности. Кроме того правообладатель приводит примеры товарных знаков "СКОТЧ" (по свидетельствам №№ 127822, 429805, 453065) или "АСПИРИН" (по свидетельствам №№108039, 108078, 108040), которые применяются и склоняются в патентах и диссертациях, однако не теряют своей различительной способности. В качестве примера патентов, где используются указанные товарные знаки, приведены следующие номера охранных документов: №2664307, №145996, №105775, №199493, №2262933, №2565396, №2561686.

Материалы возражения не содержат сведений об использовании обозначения "Эпилам" для маркировки и введения в гражданский оборот товаров какими-либо участниками рынка, кроме правообладателя. Это свидетельствует о том, что товарный знак «Эпилам» ассоциируется у потребителя именно с продукцией ООО "Автостанкопром".

Лицо, подавшее возражение, не указывает, по отношению к каким товарам, по его мнению, обозначение "Эпилам" является описательным, и относятся ли они к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428278.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем приложены следующие материалы:

26. Договорные письма № 216/60919784 от 24.01.2007г.; № 270/60919838 от 22.05.2007г.; № 295/60919855 от 07.08.2007г.; № 219/60919936 от 26.02.2008г.;

27. Товарные накладные и счета-фактуры № 199 от 12.09.2007г.; № 205 от 20.09.2007г.; № 206 от 21.09.2007г.; № 259 от 10.12.2007г.; № 263 от 14.12.2007г.

В адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2021 поступило дополнение к возражению от Общества с ограниченной ответственностью ТД «ИНТЕРАВТО». Доводы дополнения сводятся к следующему.

Ссылки на патенты, диссертации и научные статьи приведены в подтверждение того, что слово «эпилам» является указанием на конкретные товары из определенных химических веществ.

Сам по себе факт использования правообладателем обозначения «эпилам» в деятельности не свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности, а также о том, что эпиламы не реализуются иными лицами. Так, в справочнике Промышленные фторорганические продукты (Б.Н. Максимов и др., 1990) на странице 400 сказано, что в промышленности эпиламы изготавливают - то есть их уже делали в 90-е годы. Кроме того, Эпиламы (Эфрен-К, Эфрен-2, Аквалин и т.д.) производятся с 70-х годов прошлого века. К материалам возражения были приложены технические условия, зарегистрированные еще в советское время. И, наконец, в статье «Эпиламы: традиции и инновации», опубликованной в журнале «НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ» в 2010 году (2010, №3 (10)), Абдурашид Содикович Вохидов (генеральный директор ООО «АВТОСТАНКОПРОМ») сам писал, что: «Полученные в 1980-е годы (ГИПХ, Ленинград) эпиламы (фторПАВ) заслуженно снискали репутацию надежных композиций, успешно решающих определенные задачи при создании изделий специального назначения и не уступающих зарубежным аналогам по технико-экономическим показателям.

Лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с примерами правообладателя об использовании в патентах товарных знаков СКОТЧ и АСПИРИН, так как эти патенты позднее даты приоритета соответствующих товарных знаков, следовательно, они не доказывают использование этих слов кем-либо до даты приоритета соответствующих регистраций.

В ответ на довод правообладателя о недоказанности использования спорного обозначения иными лицами, к дополнениям приложены накладные, подтверждающие факт такого использования лицом, подавшим возражение. Кроме того, приведены сведения об учреждениях и организациях, в настоящее время выпускающих эпиламирующие вещества.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то, что слово «эпилам» указывает на состав товаров, а сам «эпилам» представляет собой смазочную композицию. Таким образом, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении всех товаров 02, 04 классов МКТУ «защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; технические масла и смазки; смазочные материалы», в отношении которых ему предоставлена правовая охрана.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

28. «Эпиламы: традиции и инновации», журнал «НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ» (2010, №3 (10)), А.С. Вохидов.;

29. Товарные накладные № 10 от 30.06.2015 на Эпилам-0,5; № 157 от 17.11.2015 на Эпилам -0,5, Эпилам-20; № 321 от 06.09.2016 на Эпилам-0,5; № 398 от 24.10.2016 на Эпилам-0,5, Эпилам-20; № 455 от 25.11.2016 на Эпилам-20; № 46 от 05.08.2015 на Эпилам-0,5; № 51 от 10.08.2015 на Эпилам-20; № 91 от 16.09.2015 на Эпилам-20; № 100 от 28.09.2015 на Эпилам-20; № 108 от 06.10.2015 на Эпилам-0,5; № 111 от 06.10.2015 на Эпилам-20; № 129 от 26.10.2015 на Эпилам-20;

30. «Лакокрасочные материалы с фторированными компонентами. Обзор отечественной продукции», журнал «Промышленная окраска» (2013, №4), В. Войтович.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2021, коллегия просила уточнить каким именно подпунктам пункта 1 статьи 1483 Кодекса, по мнению лица, подавшего возражение, не соответствует оспариваемое обозначение.

Для разъяснения своей позиции, лицом, подавшим возражение, 23.04.2021 направлены дополнительные пояснения.

В указанных дополнениях лицо, подавшее возражение, указывает, что по его мнению оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как состоит исключительно из описательных элементов.

При этом спорное обозначение является описательным в отношении вида товаров (растворы или суспензии фторорганических продуктов в растворителях или агентах носителях), а также их свойств (указание на вхождение в состав продукта веществ, предназначенных для снижения трения, повышения износостойчивости, сопротивляемости коррозии, повышения влагозащищенности, снижения прилипания частиц пыли или сыпучих веществ) и назначения.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

31. Перфторполиэфиры / Семенычева Л.А., Сергеев С.А. / Интернет-ресурс home.sinn.ru/~orgsintez/perftorpolyefiry.shtml.;

32. «Эпиламы многоразового действия» / Ганцевич И.Б., Гудимова Ф.Н., Широченкова В.М. / сборник научных трудов НИИ Часпром, 1973 год;

33. «Влияние состава фторированных полисилоксановых жидкостей на их смазочное действие при граничном режиме трения»/ Юсупова М.В. /

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

С учетом даты (18.02.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №428278 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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 2.3.2.3 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; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, специализируется на выпуске химической продукции под обозначением «эпилам» (30). Исключительное право правообладателя на спорное обозначение препятствует использованию обозначения, которое, по мнению лица, подавшего возражение, должно оставаться свободным, так как представляет собой наименование вида товара, его свойств и назначения.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью ТД «ИНТЕРАВТО» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428278.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров 02, 04 классов МКТУ, при этом возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вопросы применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса раскрываются также в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных

обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (Рекомендации). Согласно указанному документу, обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Анализ представленных дополнительных материалов (1-33) показал следующее.

Анализ научных статей (1, 4-26) показал, что слово «ЭПИЛАМ» в них нашло следующее отражение: «...для нанесения поверхностно-активных веществ на поверхность трения на Западе был разработан раствор, названный «ЭПИЛАМ»» (1), «на эффекте гидрофобности основан принцип действия новых материалов типа «эпилам». Эпиламирующие составы содержат раствор фторсодержащих поверхностно-активных веществ в специально подобранных растворителях» (9), «Термин эпилам появился в 30-е годы XX века и определяет составы, которые наносятся на поверхности трибосопряжений для предотвращения вытекания масла из зоны трения» (13), «современные эпиламы представляют собой многокомпонентные системы, включающие фторорганические поверхностно-активные вещества, регулирующие добавки в различных растворителях» (14), «сведения об эпиламах в Химической энциклопедии исчерпываются лишь одной фразой: эпилам предотвращает растекание масла по поверхности металла, повышает износостойкость металлорежущего инструмента....эпиламы представляют собой растворы поверхностно-активных веществ в легколетучих растворителях» (16); «В настоящей статье рассмотрены пути создания и методы исследования

низкоэнергетических пленок-эпиламов, предотвращающих растекание смазочных жидкостей на металлах и синтетических камнях» (33); «Эпилам Эфрен-К – прозрачная бесцветная подвижная жидкость; Эпилам аквалин – прозрачная, иногда опалесцирующая жидкость; концентрированный раствор смеси фторсодержащих поверхностно-активных веществ в смесевом растворителе; Эпилам Трибофол – прозрачная подвижная жидкость» (19, 21, 23-25); «Многие фторсодержащие поверхностно-активные вещества- средства гидро- и олеофобизации различных материалов, придающие им незагрязняемость, влагостойкость, а также средства (например, «эпилам»), предотвращающие растекание масел по поверхности металла, увеличивающие износостойкость металлорежущего инструмента, улучшающее смазочное действие машинного масла» (20).

Остальные источники (5-7, 9, 16-17) содержат понятие «эпиламирование», следовательно, не могут быть должным образом оценены, как доказательства наличия у слова «эпилам» описательных характеристик. Под эпиламиранием понимается технологический процесс, который включает очистку инструмента от консервационной смазки; обезжиривание поверхностей, подлежащих эпиламиранию; сушку; эпиламирование; сушку. Технология эпиламирания применяется для повышения износостойкости деталей машин, металлообрабатывающего инструмента».

Представленные документы лица, подавшего возражение, относительно реализации товаров «эпилам» (30), не раскрывают того, какие именно товары, продавались под этим наименованием, поэтому указанные материалы невозможно соотнести с товарами 02, 04 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Представленная статья (32) содержит понятие «перфторполиэфир», при этом понятие «эпилам» в ней отсутствует. В связи с указанным данные материалы не являются надлежащим источником доказательств. Представленные материалы (10) не содержат сведений об «эпиламах».

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству №428278 на соответствие требованиям пункта 1 (3) показал следующее.

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д. Вместе с тем, анализ представленных источников информации (1-33) не позволил коллегии установить точный вид товара, который бы назывался словом «эпилам». В ряде источников под «эпиламом» понимаются фторсодержащие поверхностно-активные вещества, в других источниках - раствор для нанесения поверхностно-активных веществ, в третьих – низкоэнергетические пленки. При этом напрямую, без выяснения значения дополнительных терминов (как например, поверхностно-активные вещества), невозможно установить являются ли товары «защитные средства, предотвращающие металлы от коррозии; технические масла и смазки; смазочные материалы», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поверхностно-активными химическими веществами или же растворами для нанесения поверхностно-активных веществ. Следовательно, слово «эпилам» не является наименованием вида товаров 02, 04 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дам», «для мальчиков» и т.д. То есть, указание должно быть прямое, не требующее домысливания.

Анализ представленных источников информации позволил установить следующие возможные назначения «эпиламов» - предотвращает растекание масла по поверхности металла; повышение износостойкости металлорежущего инструмента. В отношении товаров 02, 04 классов МКТУ оспариваемого товарного знака – такое назначение не следует с очевидностью – защитные средства,

предотвращающие металлы от коррозии, имеют антикоррозийное назначение, а назначение технических масел и смазок; смазочных материалов – смазывание для достижения скольжения. Способствуют ли указанные товары предотвращению растекания масла по поверхности металла установить невозможно без специальных исследований.

Под понятием «свойства товара» подразумеваются качественные характеристики товара, такие как его цвет, состав, форма, состояние, размер и материал и так далее. Элементами, указывающими на свойства товара, могут быть следующие: «прозрачный», «стеклянный», «XXL», «жидкий», «замороженный» и т.д. То есть указание должно быть прямое, не требующее домысливания.

Анализ представленных материалов подтверждает отсутствие прямых указаний на единственное, присущее оспариваемым товарам свойство, которое бы именовалось словом «Эпилам».

Анализ представленных описаний к изобретениям (2-3) показал присутствие слова «эпилам» в документах, при этом в некоторых из них в качестве способа пропитки древесины, в других назван среди компонентов состава. При этом следует отметить, что использование различных слов в описании изобретений допустимо, как и ссылки на неизвестные слова, которым в тексте описания дается пояснение. Из представленных описаний (2-3) невозможно сделать вывод о каком-либо точном веществе, свойстве или назначении товара, которое описывает слово «ЭПИЛАМ». Если же такие сведения приведены в доказательство использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что для доказывания такого основания оспаривания, необходимо подавать возражение от имени нескольких производителей, которые действительно в течении длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака вводили в оборот одинаковый по виду товар, который наименовали «эпилам». В данном случае, представленные документы не могут быть рассмотрены в качестве доказательств подобного довода, так как слово «Эпилам» используется в различных по виду и

свойствам устройствах и изобретениях. Представленные документы (30) лица, подавшего возражение, не позволяют установить в отношении каких именно товаров (краски, лаки, масла, растворители или иных других) использовалось обозначение «эпилам».

Таким образом, обозначение «Эпилам» не обладает таким семантическим значением, которое способствует возникновению в сознании потребителя представления о виде, свойствах и назначении товаров определенного вида, в том числе товаров 02, 04 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поэтому предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428278 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности 28.05.2021 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, в котором он выражает несогласие с вынесенным решением, просит не утверждать заключение коллегии, ссылаясь на доводы возражения и дополнения к нему.

Ознакомившись с указанным документом, коллегия пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в особом мнении, в основном повторяют доводы, изложенные в рамках материалов возражения и дополнений, которые, в свою очередь, были проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №428278.