

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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.12.2022, поданное ООО «НПО СИЛМА» Липецкая область, г. Данков, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «»
по заявке № 2017728530, поданной 14.07.2017, зарегистрирован 14.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №655993 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЛИС-ГРУПП", Липецкая область, г. Данков в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также уточнений, представленных на заседании коллегии от 07.06.2023 (см. Протокол заседания) выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №655993 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- ООО «НПО СИЛМА» занимается производством и продажей герметиков и клеев. Летом 2022 года в адрес ООО «НПО СИЛМА» от имени ООО «Алис-групп» была направлена досудебная претензия в связи с нарушением исключительного права на товарный знак «Эласил». Заинтересованность ООО «НПО СИЛМА» подтверждается также тем, что в отношении данной компании подано исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области (дело № А36-9570/2022);

- ООО «НПО СИЛМА» полагает, что рассматриваемое обозначение указывает на вид товаров, представляет собой наименование самого продукта и используется широким кругом производителей задолго до даты приоритета товарного знака в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраноспособным по отношению к тем товарам, для которых зарегистрировано;

- изначально герметик «Эласил» носил название «Эластосил», затем в 2006 году был переименован;

- понятие «эласил» встречается в большом количестве разнообразных источников, опубликованных задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в патентных документах упоминается клей-герметик «Эласил» для обозначения соответствующего вещества. В частности, упоминания об «Эласиле» и имели место в следующих патентах: патент на изобретение №2346419 «Способ формирования защитного покрытия платы с установленными на ней бескорпусными электронными элементами», патент

на изобретение №2394307 «Аккумуляторная батарея с автономной системой терморегулирования»; патент на изобретение №2510926 «Способ изготовления объемной поглотительной свч-энергии»; патент на изобретение №2454842 «Способ формирования защитного покрытия и состав для покрытия»; патент на изобретение №2530865 «Способ стопорения резьбового крепежного соединения»; патент на изобретение №2533076 «Корпус электронной аппаратуры»; патент на изобретение №2534025 «Способ исправления дефектов узлов многослойных печатных плат с высокоинтегрированной элементной базой»; патент на изобретение №2564374 «Способ настройки ферритового циркулятора с согласующим трансформатором»; патент на изобретение №2564378 «Датчик давления с нормализованным или цифровым выходом»; патент на изобретение №2568736 «Композиция для эластичного теплопроводного клея»; патент на полезную модель №76507 «Узел герметизации кабельного соединителя»; патент на полезную модель №129298 «Устройство теплоотвода»; патент на полезную модель №158515 «Волноводная нагрузка»; патент на полезную модель №161792 «Излучающая система линейной фазированной антенной решетки с вертикальной поляризацией поля»

- использование понятия «Эласил» в патентных документах прежних лет прямо говорит о том, что название вещества известно и не вызывает вопросов у специалиста;

- в научных статьях и публицистике упоминания об «Эласиле» и имели место в следующих публикациях: «Микроэлектронные датчики абсолютного давления», Данилова Н., Панков В., Суханов В., статья в журнале, Номер: 2 (84) Год: 2008 Страницы: 52-53, Журнал: «Электроника: наука, технология, бизнес»; «О возможности использования технологии "холодного" газодинамического напыления теплопроводного порошкового материала для обеспечения теплового контакта между элементами конструкции», Басов Андрей Александрович, Клочкова Мария Александровна, Махин Игорь Дмитриевич, статья в журнале, Номер: 3 (6) Год: 2014 Страницы: 64-70,

Журнал: «Космическая техника и технологии»; «Функциональные материалы оптических модулей космических аппаратов», Попов Н.Н., Филонов А.С., Андреев А.Н., Донцов Г.А., Матвеев Д.С., статья в журнале, Номер: 5 Год: 2013 Страницы: 109-117, Журнал: «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка»; «Электрооптические модуляторы поляризованного излучения», Цаюкова А.Г., статья в сборнике трудов конференции, Год издания: 2015, Страницы: 78-82, Источник: труды Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и Конференции молодых ученых. 2015. Издательство: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск); «Влияние длительного термостарения на диэлектрические свойства электроизоляционных материалов», Алоев Владимир Закиевич, Жирикова Заира Муссавна, статья в журнале, Номер: 3-4 (15) Год: 2016 Страницы: 41-43, Журнал: «Символ науки: международный научный журнал»; «Перспективы использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений», Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М., Сорокин А.Е., Юрков Г.Ю., статья в журнале, Номер: 12 (60) Год: 2017 Страницы: 5, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Клеи для многоразовой космической системы», Петрова А.П., Лукина Н.Ф., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 4, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Разработка способов защиты от коррозии конструкций, работающих в условиях космоса», Каримова С.А., Павловская Т.Г., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 2, Журнал: «Труды ВИАМ»; «Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики», Р.М.Минасьян (ФГУП ГНИИХТЭОС ГНЦ РФ), статья в журнале, Номер: 6, Год: 2008, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»; «Новые теплопроводные силиконовые клеи-герметики», П. А. Стороженко, член-корр. РАН, Р. М. Минасьян, канд. хим. наук, А. Н. Поливанов, канд. хим. наук, И. В.

Никитушкин, О. И. Минасьян, статья в журнале, Номер: 2, Год: 2017, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»; «Клеи-герметики на основе кремнийорганических каучуков», Минасьян Р.М.; Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2004 г.; «Силиконовые однокомпонентные клеи-герметики», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2008 г.; «Грибостойкий однокомпонентный силиконовый клей-герметик Эласил 137-481», Р. М. Минасьян, Номер: 2, Год: 2009, страница: 33, Журнал «Клеи.Герметики. Технологии»;

- в технических условиях, касающихся характеристик клея-герметика «Эласил» и «Эластосил», которые были утверждены до даты приоритета товарного знака. Слово «Эласил» используется для описания различных видов клеев-герметиков: Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06» ТУ 6-02-775-73 от 1974 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1-292-77 от 1977 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1237-83 от 1983 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-182» ТУ 6-02-015-89 от 1989 г.; Изменение №11 ТУ 6-02-1237-83 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №7 ТУ 6-02-775-73 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №8 ТУ 6-02-857-74 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Технический регламент производства «Эластосил» от 1976 г.; Технический регламент производства клеев герметиков «Эластосил» от 1984 г.;

- лицо, подавшее возражение, также указывает на тот факт, что сам по себе состав «Эластосил» (бывш. Название «Эласила») был запатентован, о чем в совокупности свидетельствует авторское свидетельство №940498 с приоритетом от 08.12.1980 года и справка от 26.01.1987 года;

- обозначение «Эласил» встречается в справочниках и словарях: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов (ISSN: 2587-9413) (опубликована по ссылке <http://enciklopediyastroj.ru/>) содержит информацию об Эласилах: «Эласил 137-181 — строительный клей-герметик с повышенной эластичностью и низким модулем – для герметизации и изоляции швов бетонных стенах, в кровле, в сантехническом хозяйстве, в тепличном хозяйстве. [ТУ 6-02-1-362-86. Клей-герметик кремнийорганический Эласил]», «Эласил 11-01 — применяется в интервале рабочих температур от -60°С. До +250°С. Особенно хорошо подходит при ремонте и уплотнении швов и стыков зданий, для внешней герметизации окон; для склеивания и герметизации деталей из стали, меди, алюминия, керамики, органического и силиконового стекла, поликарбоната, бетона и резины; [ТУ 6-02-857-74, с изм. 1-6. Клей-герметик кремнийорганический «Эластосил».];

- в «Справочнике Химика 21 века», который представляет набор выдержек (цитат) из более чем 10 тысяч книг и учебников по химии (<https://www.chem21.info/index/>) содержится следующая информация об источниках, где содержатся сведения об Эласилах/Эластосилах: «Свойства и области применения кремнийорганических продуктов» под ред. М.В.Соболевского, М., 1975 г., «Полимерные материалы» под ред. Кацнельсона М.Ю., Балаева Г.А., Л., 1982 г.; «Конструкционные клеи» под ред. Кардашова Д.А., М., 1980 г.; в справочнике «Склеивание в машиностроении» под ред. Г.В. Малышевой, М., 2005 г., описаны виды эластосилов;

- вопросы использования клеев-герметиков в разных сферах, согласно сведениям из Российской государственной библиотеки, являются предметом исследования при написании диссертаций. В частности, «Эласил» упоминается в тексте диссертации: Наседкин Алексей Васильевич. Методика и средства испытаний паяных соединений поверхностно-монтируемых радиоэлектронных средств космических аппаратов в условиях

комбинированной пайки: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.12.04 / Наседкин Алексей Васильевич; [Место защиты: Поволж. гос. акад. телекоммуникаций и информатики]. - Самара, 2015. - 16 с.;

- обозначение «Эласил» широко использовалось различными производителями до даты приоритета товарного знака. Данный продукт разработал Данковский химический завод Главного управления тяжёлого органического синтеза «Союзоргсинтез» Министерства химической промышленности СССР, г.Данков Липецкой области, далее реализовывался несколькими предприятиями ОАО «СИЛАН» ООО ПФ СИЛАН, АО «ГНИИХТЭОС», ООО Научно Производственная Компания «ГРОСС», ООО «Силанхимпродукт», ООО «Полисил-М», ООО «НПО СИЛМА»;

- в приложениях к настоящему возражению также содержатся изображения туб с товаром разных производителей. Так, исходя из приведенных изображений видно, что комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, тождественно тому, которое использовалось ранее компанией «СИЛАН»;

- клей-герметик «Эласил» указывался в качестве предмета договора при осуществлении государственных закупок (примеры приведены в приложениях к настоящему возражению).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Определение суда о принятии искового заявления по делу №А36-9570-2022;
2. Сведения о патентах на изобретения №2346419, №2394307, №2510926, №2454842, №2530865, №2533076, №2534025, №2564374, №2564378, №2568736, №76507, №129298, №158515, №161792;
3. Публикация «Микроэлектронные датчики абсолютного давления», Данилова Н., Панков В., Суханов В., статья в журнале, Номер: 2 (84) Год:

2008 Страницы: 52-53, Журнал: «Электроника: наука, технология, бизнес»;

4. Публикация «О возможности использования технологии "холодного" газодинамического напыления теплопроводного порошкового материала для обеспечения теплового контакта между элементами конструкции», Басов Андрей Александрович, Ключкова Мария Александровна, Махин Игорь Дмитриевич, статья в журнале, Номер: 3 (6) Год: 2014 Страницы: 64-70, Журнал: «Космическая техника и технологии»;
5. Публикация «Функциональные материалы оптических модулей космических аппаратов», Попов Н.Н., Филонов А.С., Андреев А.Н., Донцов Г.А., Матвеев Д.С., статья в журнале, Номер: 5 Год: 2013 Страницы: 109-117, Журнал: «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка».
6. Публикация «Электрооптические модуляторы поляризованного излучения», Цаюкова А.Г., статья в сборнике трудов конференции, Год издания: 2015, Страницы: 78-82, Источник: труды Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и Конференции молодых ученых. 2015. Издательство: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск);
7. Публикация «Влияние длительного термостарения на диэлектрические свойств электроизоляционных материалов», Алоев Владимир Закиевич, Жирикова Заира Муссавна, статья в журнале, Номер: 3-4 (15) Год: 2016 Страницы: 41-43, Журнал: «Символ науки: международный научный журнал»;
8. Публикация «Перспективы использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений», Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М., Сорокин А.Е.,

- Юрков Г.Ю., статья в журнале, Номер: 12 (60) Год: 2017 Страницы: 5, Журнал: «Труды ВИАМ»;
9. Публикация «Клеи для многоразовой космической системы», Петрова А.П., Лукина Н.Ф., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 4, Журнал: «Труды ВИАМ»;
10. Публикация «Разработка способов защиты от коррозии конструкций, работающих в условиях космоса», Каримова С.А., Павловская Т.Г., статья в журнале, Номер: 4 Год: 2013 Страницы: 2, Журнал: «Труды ВИАМ»;
11. Публикация «Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики», Р.М.Минасьян (ФГУП ГНИИХТЭОС ГНЦ РФ), статья в журнале, Номер: 6, Год: 2008, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»;
12. Публикация «Новые теплопроводные силиконовые клеи-герметики», П. А. Стороженко, член-корр. РАН, Р. М. Минасьян, канд. хим. наук, А. Н. Поливанов, канд. хим. наук, И. В. Никитушкин, О. И. Минасьян, статья в журнале, Номер: 2, Год: 2017, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии»;
13. Публикация «Клеи-герметики на основе кремнийорганических каучуков», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2004 г.;
14. Публикация «Силиконовые однокомпонентные клеи-герметики», Минасьян Р.М., Материалы семинара «Новые клеи и технологии склеивания, М., 2008 г.
15. Публикация «Грибостойкий однокомпонентный силиконовый клей-герметик Эласил 137-481», Р. М. Минасьян, Номер: 2, Год: 2009, страница: 33, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии».
16. Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06» ТУ 6-02-775-73 от 1974 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83» ТУ 6-02-1-292-77 от 1977 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил

- 137-83» ТУ 6-02-1237-83 от 1983 г.; Технические условия Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-182» ТУ 6-02-015-89 от 1989 г.;
17. Изменение №11 ТУ 6-02-1237-83 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 137-83, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №7 ТУ 6-02-775-73 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.; Изменение №8 ТУ 6-02-857-74 Клей герметик кремнийорганический «Эластосил 11-06, дата введения 01.11.2006 г.;
18. Технический регламент производства «Эластосил» от 1976 г.;
19. Технический регламент производства клеев герметиков «Эластосил» от 1984 г.;
20. Авторское свидетельство на изобретение №940498, дата приоритета 08.12.1980 года;
21. Справка от 26.01.1987 года;
22. Скриншот экрана статьи «Эласил 137-181», опубликованной в энциклопедия по адресу enciklopediyastroj.ru;
23. Скриншот экрана статьи «Эласил 11-01», опубликованной в энциклопедия по адресу enciklopediyastroj.ru;
24. Справочник «Свойства и области применения кремнийорганических продуктов» под ред. М.В.Соболевского, М., 1975 г.;
25. Справочник «Полимерные материалы» под ред. Кацнельсона М.Ю., Балаева Г.А., Л., 1982 г.;
26. Справочник «Конструкционные клеи» под ред. Кардашова Д.А., М., 1980г.;
27. Справочник «Склеивание в машиностроении» под ред. Г.В. Малышевой, М., 2005 г.;
28. Наседкин Алексей Васильевич. Методика и средства испытаний паяных соединений поверхностно-монтируемых радиоэлектронных средств космических аппаратов в условиях комбинированной пайки: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.12.04 / Наседкин Алексей

Васильевич; [Место защиты: Поволж. гос. акад. телекоммуникаций и информатики]. - Самара, 2015.;

29. Паспорта продукции ОАО «СИЛАН» разных лет;
30. Паспорта продукции ООО «ПФ СИЛАН» разных лет;
31. Презентация продукции «Производственная фирма Силан»;
32. Письмо исх. №1-2-7-4592-35 от 18.11.2022 г.;
33. Письмо Исх 073 от 01.03.2017 г.;
34. Фотографии продукции «Эласил» разных производителей;
35. Сведения о госзакупках № 31300255073, № 31300399538, №31300362900, № 31300453710, № 31300529573, № 31300655258, №31400833207, № 31401003891, № 31401335422, № 31401324895, №31401650478, № 31401438069, № 31502059129, № 31502491714, №31502560759, № 31603602766, № 31603602696, № 31603934527, №31604531112, № 31300558054, № 31300670144.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 07.03.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель указывает, что существование спора в арбитражном суде не может являться доказательством наличия фактического интереса в подаче возражения по основаниям противоречия предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, данное поведение ООО «НПО «Силма» расценивается правообладателем как проявление недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, в целом правообладатель считает, что не доказана заинтересованность ООО «НПО Силма» в подаче настоящего возражения;

- приведенные лицом, подавшим возражение, патенты, паспорта продукции, фотографии, технические регламенты, справочники, статьи, скриншоты экранов, не дают представления о количестве людей, которые могли с ними ознакомиться, объемах продукции, географии продаж, факта введения обозначения в гражданский оборот, интенсивности использования

различными не связанными друг с другом производителями, отсутствия связи между различными производителями;

- приложенные в качестве доказательств паспорта продукции могут оформляться предприятиями также на этапе подготовки к продаже, вследствие чего сами по себе не могут служить доказательством фактической реализации продукции;

- в отношении перечисленных в качестве производителей продукции организаций не представлены ни документы, подтверждающие фактическую реализацию товаров и ее объемы, ни универсальные платежные документы;

- сам факт разработки ТУ не подтверждает известность обозначения «Эласил» в отношении клея - герметика специалистам соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителям в качестве товара определенного вида;

- отсутствуют сведения о множестве не связанных друг с другом производителей, которые производили одноименный продукт до даты приоритета;

- ООО «НПО Силма» добавила код ОКВЭД для производства клеев в 01.03.2022, и начало производство клеев и герметиков в 2022 году, что противоречит заявлению о том, что ООО «НПО Силма» производило продукт с обозначением «Эласил» задолго до даты приоритета заявки на товарный знак;

- в приложенных материалах также не представлено доказательств о том, что обозначение указывает на вид, свойство товаров. В представленных свидетельствах обозначение продукта в большинстве случаев сопровождается видом товара: клей- герметик или герметик «Эласил», что не является указанием на вид, свойство товара, а является фантазийным обозначением, являющимся коммерческим обозначением;

- обозначение «Эластосил» также является фантазийным обозначением, а не обозначением, указывающим на вид и свойства товаров, что

подтверждается свидетельством № 197942 о регистрации обозначения «Эластосил» в качестве товарного знака;

- в приведенных лицом, подавшим возражение, ссылках на справочники и словари оспариваемое обозначение указывается в кавычках и как правило в сопровождении с видом продукта, а именно, клей – герметик;

- с 2016 года ООО «АЛИС – ГРУПП» интенсивно использует обозначение в гражданском обороте, реализуя продукцию в более 100 городах Российской Федерации. Это подтверждается объемами продаж за 2016 -2023 гг. и географией продаж и перечнем городов Российской Федерации, куда реализуется продукция. Правообладателем приводятся выборочные накладные за 2017 -2020гг. Эти данные свидетельствуют об интенсивном и длительном использовании обозначения правообладателем, известности продукта потребителю под обозначением «Эласил» в отношении его производителя ООО «АЛИС- ГРУПП».

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 655993.

К отзыву приложены следующие материалы:

36. Сведения о товарном знаке «Эластосил» по свидетельству №197942
37. Объем продаж клея- герметика «Эласил» ООО «АЛИС – ГРУПП» за 2016 – 2023гг.;
38. Перечень городов реализации продукции ООО «АЛИС- ГРУПП» продукции под товарным знаком «Эласил»;
39. Копия решения СИП 771/2019 от 29.01.2020 г.;
40. Копия решения ППС №2019В02894 от 20.03.2020 г.;
41. Копии счетов- фактур о продаже клея- герметика «Эласил» выборочно за 2017-2023гг.;
42. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НПО Силма» (стр. 4, строка 64 - добавление) кода ОКВЭД для производства клеев.

В корреспонденции поступившей в Роспатент от 03.04.2023 лицом, подавшим возражение, выражены дополнения к поданному возражению, которые сводятся к следующему:

- отсутствие термина в словарях не исключает применения в отношении обозначения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что прямо подтвердил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. № С01-1648/2020 по делу №СИП-247/2020. Обозначение оценивается с точки зрения информированного потребителя, исходя из восприятия обозначения потребителями товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначению;

- про клей-герметик «ЭЛАСТОСИЛ», который в 2006 году переименовали в «ЭЛАСИЛ», было известно с 70-х годов прошлого века. Правообладатель товарного знака, работая в сфере производства клеящих веществ, не мог не знать о наличии такого товара на рынке. Соответственно, говорить о случайности при выборе названия, в рассматриваемом случае не представляется возможным;

- сам по себе факт использования правообладателем описательного обозначения «ЭЛАСИЛ» в деятельности не свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности, а также о том, что эти герметики не реализуются иными лицами;

- лицо, подавшее возражение, просит обратить внимание коллегии на тот факт, что эпиламы производились задолго до того, как ООО «АЛИС-ГРУПП» вообще было создано;

- наличие спора с АО «ГНИИХТЭОС» подтверждает факт использования спорного обозначения различными лицами;

- обозначение «ЭЛАСИЛ» не обладает различительной способностью в отношении, по крайней мере, следующих товаров, для которых оно зарегистрировано: 01 класс МКТУ - *герметик для ботинок; герметик для сапог; герметик для сапог и ботинок; герметики для кузовного ремонта*

автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики проникающие химические для природных камней; клеи для облицовочных плиток; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; силиконы; 16 класс МКТУ- клеи и клеящие вещества, включенные в 16 класс; 17 класс МКТУ - герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; каучук жидкий; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых];

- товарный знак охраняется для позиций «смолы акриловые необработанные», «ленты бумажные», «материалы для изоляции, а именно изоляционная пена», «материалы для конопачения, уплотнения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые», «материалы уплотняющие герметические для соединений», «прокладки уплотнительные», «прокладки уплотнительные нацельные», «смолы акриловые [полуфабрикаты]». Однако, с учетом имеющихся сведений о значении и восприятии потребителем рассматриваемого слова, для данных товаров обозначение «ЭЛАСИЛ» может вводить потребителя в заблуждение.

К дополнениям приложены материалы:

43. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПО Силма»;
44. Паспорта качества на товары ООО «НПО СИЛМА»;
45. Универсальные передаточные документы (счета-фактуры).

Ознакомившись с дополнениями лица, подавшего возражение, 27.04.2023 правообладатель представил свой ответ, который в целом повторяет доводы, изложенные в отзыве, а также указывает на то, что лицом, подавшим возражение, не представлено фактических сведений о восприятии потребителем обозначения «Эласил». Сведения о государственных закупках не содержат первичных документов, как следствие, нет возможности произвести оценку о фактических поставках, об объемах, интенсивности использования обозначения разными производителями, не связанными друг с другом делительное время до даты подачи заявки правообладателем.

Паспорта качества и универсально-передаточные документы, представленные в подтверждении заинтересованности лица, подавшего возражения, датированы позже даты подачи заявки.

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

С учетом даты (14.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 из элементов, в том числе, характеризующих товары, указывающих на их вид.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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 относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.


В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному

знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что на территории Российской Федерации в своей коммерческой деятельности им используется обозначение «ЭЛАСИЛ» в отношении однородных товаров в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. В этой связи лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность однородная с оспариваемыми товарами. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака ведется судебный спор. Вышеизложенное позволяет признать заинтересованность ООО «НПО СИЛМА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №655993.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №655993 представляет собой слово «Эласил», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и нижерасположенную фантазийную фигуру. Правовая охрана действует в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно поданному 09.12.2022 возражению, а также уточнениям к нему от 03.04.2023 ООО «НПО СИЛМА» полагает, что рассматриваемое обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, указывает на вид товаров, представляет собой наименование самого продукта и использовалось широким кругом производителей задолго до даты приоритета товарного знака в связи с чем не обладает

различительной способностью и является неохраноспособным по отношению к тем товарам, для которых зарегистрировано, а именно:

01 класс МКТУ - *герметик для ботинок; герметик для сапог; герметик для сапог и ботинок; герметики для кузовного ремонта автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики проникающие химические для природных камней; клеи для облицовочных плиток; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; силиконы;*

16 класс МКТУ- *клей и клеящие вещества, включенные в 16 класс;*

17 класс МКТУ - *герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; каучук жидкий; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых].*

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В подтверждение вышеизложенного, лицом, подавшим возражение, приводятся ссылки на сведения о патентах на изобретения [2], в которых оспариваемое словесное обозначение представлено следующим образом: клей «Эласил», кремнийорганический / силоксановый герметик «Эласил», компаунд «Эласил», пастообразная композиция «Эласил», клей-герметик «Эласил». При этом в описаниях к изобретениям присутствуют и иные клеи герметики, такие как «Анатерм-114У», «ВК-9Т», «ВГО-1».

В публикациях научных статей [3-8,11, 12, 14, 15], например:

- «Микроэлектронные датчики абсолютного давления», Данилова Н., Панков В., Суханов В., статья в журнале, Номер: 2 (84) Год: 2008 Страницы: 52-53, Журнал: «Электроника: наука, технология, бизнес» [3] приводится следующее: *«Используемый кремнийорганический клей-герметик "Эласил" позволяет сохранить метрологические характеристики тензомодулей во всем диапазоне давлений и температур»;*

- «О возможности использования технологии «холодного» газодинамического напыления теплопроводного порошкового материала для

обеспечения теплового контакта между элементами конструкции» [4] указано следующее *«Проведено сравнение значения интегральной характеристики теплопередачи для порошкового слоя с аналогичной величиной, полученной для одного из теплопроводных клеев — клея-герметика марки «Эласил»»;*

- *«Влияние длительного термостарения на диэлектрические свойства электроизоляционных материалов»*, Алоев Владимир Закиевич, Жирикова Заира Муссавна, статья в журнале, Номер: 3-4 (15) Год: 2016 Страницы: 41-43, Журнал: «Символ науки: международный научный журнал» [7], приведено следующее *«В качестве объектов исследования использованы полимерные клеи марки ВТ-9, ВТ-25, ИТ и Эласил 11-01. Клей ВК-9 представляет собой ... Клей-герметик Эласил 11-01 представляет собой однокомпонентный герметик на основе кремнийорганических соединений»*

- *«Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики»*, Р.М.Минасьян (ФГУП ГНИИХТЭОС ГНЦ РФ), статья в журнале, Номер: 6, Год: 2008, страница: 7, Журнал «Клеи. Герметики. Технологии» [11] указано следующее *«Приведены важнейшие показатели свойств производимых в РФ однокомпонентных силиконовых клеев-герметиков марок «Эласил», «Пентэласт», «Автогермесил»»*, а также в остальных публикациях словесный элемент «Эласил» идет с указанием, что торговое наименование (марка) и/или уточнениями «клей», «клей-герметик».

Вместе с тем, для установления факта наличия описательного характера у рассматриваемого обозначения в отношении оспариваемых товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, следует исследовать его семантическое значение.

Так, анализ словарно-справочной информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие семантического значения у слова «ЭЛАСИЛ». Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что у среднестатистического потребителя данное обозначение не способно вызвать каких-либо конкретных ассоциаций, следовательно, способно восприниматься как фантазийное обозначение.

Изложенное также подтверждается и выше проанализированными материалами, согласно которым, сам по себе словесный элемент «Эласил» не используется без уточняющих терминов, например: «клей» (где «клей» это композиции на основе веществ, способных соединять (склеивать) материалы. См. Большой Энциклопедический словарь), «герметик» (где «герметик» - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции и гидроизоляции. См. Соломахо В. Л., Томилин Р. И., Цитович Б. В., Юдовин Л.Г. Справочник конструктора-приборостроителя. Проектирование. Основные нормы. — Мн.: Вышэйшая школа, 1988. — С. 107. — 272 с. — 16 000 экз. — ISBN 5-339-00091-5), которые согласно своим семантическим значениям являются видовыми наименованиями. Таким образом, в представленных материалах, подлежащих анализу, обозначение «Эласил» носит характер названия разработки, ее оригинального названия, то есть обладает различительной способностью, способно отличать продукцию одного производителя от другого.

Следует отметить, что часть представленных материалов [9, 10, 13, 16-21,24-28] не содержит указания на обозначение «Эласил», или касаются иного обозначения «Эластосил», в связи с чем не могут быть приняты коллегией в качестве доказательств отсутствия различительной способности обозначения «Эласил».

В материалах возражения лицо, подавшее возражение, также указывает на тот факт, что для части оспариваемых товаров *«смолы акриловые необработанные», «ленты бумажные», «материалы для изоляции, а именно изоляционная пена», «материалы для конопачения, уплотнения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые», «материалы уплотняющие герметические для соединений», «прокладки уплотнительные», «прокладки уплотнительные нащельные», «смолы акриловые [полуфабрикаты]»* оспариваемый товарный знак способен восприниматься как ложное указание

на вид товара. Несмотря на формальное отсутствие в тексте возражения оснований для оспаривания правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым проанализировать соответствие оспариваемого товарного знака указанной норме, и указывает следующее. Поскольку из вышеизложенного анализа следует, что само по себе слово «Эласил» является фантазийным элементом, в виду того, что не имеет семантического значения, то соответственно в отношении вышеуказанных товаров данное обозначение будет воспринято потребителем как фантазийное, иного материалами возражения не доказано. Следовательно, указанный лицом, подавшим возражение, довод является неубедительным, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в своем возражении ООО «НПО СИЛМА» указывает, что обозначение «Эласил» использовалось широким кругом производителей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждении вышеизложенного лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы: паспорта продукции ОАО «СИЛАН» разных лет [29]; паспорта продукции ООО «ПФ СИЛАН» разных лет [30]; презентация продукции «Производственная фирма Силан» [31], которые представляют собой сведения технических отделов, касающиеся качественных показателей о соответствии ТУ такой продукции как клей-герметик кремнийорганический «ЭЛАСИЛ 137-83», «ЭЛАСИЛ 11-01» за 2011, 2014 год.

Письмо исх. №1-2-7-4592-35 от 18.11.2022 г. [32] представляет собой ответ Государственного научного центра Российской Федерации Акционерного общества «Государственный Орден Трудового Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (АО «ГНИИХТЭОС») на запрос ООО «НПО СИЛМА» в котором указано, что научным центром было запущено в

1966 году производство группы полимерных кремнийорганических композиций под наименованием «ЭЛАСТОСИЛ», которые в 2006 году были переименованы в «ЭЛАСИЛ». На сегодняшний день АО «ГНИИХТЭОС» продолжает производство. В материалах, касающихся научных публикаций [6, 8, 12] также содержится информация о продукции клей-герметик «Эласил» производства АО «ГНИИХТЭОС».

Письмо Исх 073 от 01.03.2017 г. [33] содержит сведения о том, что ООО Научно-Производственная Компания «ГРОСС» настоящим письмом сообщает, что компания готова поставить в адрес предприятия (ООО НПП «Абика» (отдел снабжения)) продукцию собственного производства, а именно: «Клей-герметик кремнийорганический Эласил 137-83» и «Клей-герметик кремнийорганический Эласил 11-01».

Фотографии продукции «Эласил» [34] содержат фото информацию о продукции в тубах «Клей-герметик кремнийорганический Эласил 137-83» и «Клей-герметик кремнийорганический Эласил 11-01» с датами изготовления 2014, 2016, 2017 года, производители НПК «ГРОСС», ООО «ПФ СИЛАН».

Коллегия отмечает, что анализируемые документы в отсутствие иных фактических сведений (объемы, территории реализации, активная рекламная кампания и т.д.) не свидетельствуют о широком и длительном использовании сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений в отношении оспариваемых товаров различными производителями и, тем самым, утраты у этого обозначения различительной способности.

Оценить, какие именно предприятия изготавливали продукцию под обозначением «Эласил», в какие города, регионы осуществлялись поставки продукции конечному потребителю, из материалов возражения не представляется возможным.

Сведения о государственных закупках № 31300255073, № 31300399538, №31300362900, № 31300453710, № 31300529573, № 31300655258, №31400833207, № 31401003891, № 31401335422, № 31401324895, №31401650478, № 31401438069, № 31502059129, №

31502491714, №31502560759, № 31603602766, № 31603602696, № 31603934527, №31604531112, № 31300558054, № 31300670144 не содержат документации, сопровождающей закупки, не содержат сведений о производителях.

Само по себе упоминание наименования «ЭЛАСИЛ» не свидетельствует об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности, поскольку одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением (см. Информационную справку Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не доказаны материалами дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №655993.