


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Серебряная пуля», Республика Башкортостан, и Общества с ограниченной ответственностью «Уралмехкомплект», Удмуртская Республика (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710447, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 710447 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.05.2019 по заявке № 2017715009 с приоритетом от 18.04.2017 в отношении товаров 06, 09, 13, 14, 16, 21, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя Акционерного общества «Ижевский механический завод», Удмуртская Республика (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 710447 было зарегистрировано объемное обозначение  в виде изображения пистолета Макарова.

В поступившем 29.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является указанием на вид товара (пистолет) и его реалистическим изображением, ввиду чего для товаров и

услуг, имеющих отношение к оружию, он не обладает различительной способностью, а для других товаров и услуг, не имеющих отношения к оружию, ложен или способен ввести в заблуждение потребителя относительно таких товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении лица, подавшие возражение, просили признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

На заседании коллегии в подтверждение довода возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности ими были также представлены дополнительные материалы, а именно копии сертификатов соответствия продукции различных лиц, фотографии этих товаров и распечатки сведений из сети Интернет [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый объемный товарный знак не содержит в себе каких-либо словесных элементов, которые представляли бы собой именно видовое наименование товаров, а соответствующее изображение пистолета Макарова является оригинальным, поскольку содержит в себе уникальные дизайнерские элементы, отличающие его от других пистолетов и являющиеся характерными именно для выпускаемых правообладателем в течение весьма длительного времени, в том числе задолго до даты приоритета товарного знака, определенных изделий (оружия боевого и гражданского назначения), и в силу их популярности и известности ассоциируется российскими потребителями исключительно с правообладателем, причем не только в отношении оружия и связанных с ним услуг, но и в отношении других товаров и услуг, не имеющих отношения к оружию, для которых, в свою очередь, данный товарный знак является фантазийным и, следовательно, никак не способен ввести в заблуждение потребителя.

При этом в отзыве правообладателем указывается на наличие сформировавшейся в результате соответствующей его деятельности

положительной деловой репутации как самого его завода, так и производимых им пистолетов, имеющих, в частности, соответствующую, никогда не изменявшуюся, определенную внешнюю форму.

Кроме того, в данном отзыве отмечено и то, что лицами, подавшими возражение, не были представлены какие-либо доказательства наличия у них заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: правовые акты исполнительных органов государственной власти СССР и Российской Федерации и приказы правообладателя [2]; справка правообладателя об объемах реализации пистолетов Макарова [3]; публикации сведений о продукции правообладателя в периодических печатных изданиях [4]; скриншоты сведений о продукции правообладателя из сети Интернет [5]; паспорта на изделия правообладателя [6]; договоры поставки товаров правообладателем со спецификациями к ним [7]; каталоги продукции правообладателя [8]; сведения об участии продукции правообладателя в выставках и конкурсах [9]; договор правообладателя с Макаровым Н.Н., наследником конструктора пистолета Макарова Н.Ф. [10].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.04.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 2 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой объемное обозначение  в виде изображения пистолета Макарова.

Из общедоступных источников информации в сети Интернет следует, что пистолет состоит из 32 деталей и следующих основных частей: рамка со стволом и спусковой скобой; затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем; возвратная пружина; ударно-спусковой механизм; рукоятка с винтом; затворная задержка; магазин. Отличительные черты пистолета Макарова – простота конструкции и многофункциональность деталей. Так, затворная задержка служит одновременно отражателем гильз. Двуперая пластинчатая боевая пружина служит одновременно пружиной рычага взвода и пружиной шептала, а также пружиной отбоя курка (изгиб ее широкого пера) при постановке на предохранительный взвод. Нижний конец пружины является пружиной защелки магазина. На базе пистолета Макарова разработано большое количество боевых, служебных и гражданских модификаций: ТKB-023; ИЖ70; ИЖ70-17А; ИЖ70-17AS, ИЖ70-17АН, ИЖ70-18А, ИЖ70-18AS, ИЖ70-18АН, ИЖ71-18, ИЖ71-17, Байкал 442, МР-71, МР-71Н, газовые пистолеты Иж 79-8, Байкал IZH-79-9Т, 6П42-9, 6П42-7.6, ИЖ-79-8, ИЖ-79-9, травматические пистолеты Байкал МР-471, ИЖ-79-9Т «Макарыч», МР-80-13Т, ПМ-Т, пневматические пистолеты Байкал МР-654К,

Байкал МР654KS, сигнальный пистолет МР-371» (см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133135>, <http://huntsmanblog.ru/pistolet-pm-9-mm-naznachenie-istoriya-sozdaniya-i-modifikacii-pm>, <http://oruzhie.info/pistolety/161-pm>). Пистолеты Макарова, кроме Советской Армии и правоохранительных структур, состояли на вооружении и изготавливались по лицензии в ГДР, Болгарии, КНР и Доминиканской Республике. В настоящее время ПМ остается одним из самых популярных боевых пистолетов мира (<https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/russia/pm>).

При этом пистолет – это ручное короткоствольное неавтоматическое или самозарядное (реже автоматическое) огнестрельное оружие. Стрелковое оружие – ствольное оружие для стрельбы пулями или другими поражающими элементами. В зависимости от источника энергии для метания поражающего элемента различают огнестрельное, пневматическое, механическое и электрическое стрелковое оружие (см., например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Огнестрельное\\_оружие#Классификация\\_огнестрельного\\_оружия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Огнестрельное_оружие#Классификация_огнестрельного_оружия)).

Макет массо-габаритный (ММГ) – копия устройства, соответствующая оригиналу по размерам и массе. Используется при проектировании техники для отработки компоновки, а также для совместных испытаний нескольких видов техники. В случае оружия используется на начальных этапах обучения и как объект коллекционирования (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Макет\\_массо-габаритный](https://ru.wikipedia.org/wiki/Макет_массо-габаритный)).

С учетом вышеизложенных сведений из общедоступных словарно-справочных источников оспариваемый объемный товарный знак представляет собой трехмерное изображение определенного изделия, которое прямо соотносится только со следующими товарами, приведенными в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака: с товарами 13 класса МКТУ «оружие огнестрельное; оружие ручное [огнестрельное]; пистолеты [оружие]; пистолеты пневматические [оружие]», а также с товарами 16 класса МКТУ «материалы для обучения [за исключением приборов], в том числе массогабаритные макеты».

Для оценки того, имеет ли рассматриваемое изображение пистолета форму, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом, коллегией были проанализированы сведения о видах и конструктивных особенностях оружия, в том числе огнестрельного, газового, травматического и пневматического, а также макетов (моделей) в виде оружия.

Анализ сведений из сети Интернет показал, что перечисленные выше товары имеют разнообразные формы, вид, размер и функции. При этом огнестрельное оружие всегда содержит в качестве конструктивных элементов ствол, запирающий механизм и стреляющий (ударный) механизм.

Все эти конструктивные элементы обнаруживаются, собственно, в изображении пистолета в оспариваемом товарном знаке.

Изложенное выше приводит к выводу о том, что форма данного изделия в целом, представленная в виде пистолета, определяется свойствами и назначением соответствующего товара. Некоторые отдельные особенности исполнения вида изделия, например, вид кожуха-затвора, углубление в верхней части рукоятки, форма спусковой скобы и др., не меняют общего впечатления от изделия в качестве пистолета, в частности, огнестрельного, газового, травматического или пневматического оружия.

Таким образом, оспариваемый объемный товарный знак, представляющий собой реалистическое изображение определенного товара, сам по себе действительно не обладает различительной способностью в отношении вышеуказанных конкретных товаров, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Вместе с тем, представленными правообладателем документами [2 – 10] было доказано, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее трехмерное изображение уже воспринималось российскими потребителями, собственно, как изображение оружия, производимого именно правообладателем.

Так, данные документы содержат в себе сведения о широком и длительном использовании правообладателем оспариваемого товарного знака задолго до даты его приоритета, в результате которого соответствующее изображение стало на эту дату узнаваемым для российских потребителей в качестве соответствующих товаров правообладателя, что обуславливает вывод о приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности в результате его использования в отношении вышеуказанных конкретных товаров.

Производство правообладателем соответствующих товаров было регламентировано правовыми актами исполнительных органов государственной власти СССР и Российской Федерации и локальными правовыми актами [2].

Представлена справка об объемах реализации пистолетов Макарова [3].

Сведения о продукции правообладателя публиковались в периодических печатных изданиях [4] и на различных сайтах в сети Интернет [5].

К производимым изделиям полагались паспорта [6].

Факты введения правообладателем соответствующих товаров, а именно огнестрельного и иного оружия и его массогабаритных макетов, в гражданский оборот подтверждаются договорами поставки с определенными спецификациями к ним [7], позиции которых соотносятся с конкретными товарами, представленными в каталогах продукции правообладателя [8].

Данная продукция правообладателя участвовала в выставках и конкурсах [9].

Для целей производства и реализации этой продукции правообладателем был заключен договор с Макаровым Н.Н., наследником конструктора пистолета Макарова Н.Ф. [10].

Принимая во внимание вышеизложенные фактические обстоятельства, коллегия усматривает наличие у оспариваемого товарного знака приобретенной различительной способности в отношении товаров 13 класса МКТУ «оружие огнестрельное; оружие ручное [огнестрельное]; пистолеты [оружие]; пистолеты пневматические [оружие]» и товаров 16 класса МКТУ «материалы для обучения [за исключением приборов], в том числе массогабаритные макеты», то есть



возможность применения для данного товарного знака в отношении этих товаров нормы права, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, для всех других конкретных товаров и услуг, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляющих собой совершенно иные виды товаров и услуг, которые могут быть прямо не связанными с вышеуказанными товарами, данный товарный знак действительно воспринимается как обозначение, само по себе не соответствующее, собственно, этим определенным видам товаров и услуг, имеющих иные свойства и назначение.

Однако, с учетом наличия сформировавшейся в результате соответствующей деятельности правообладателя широкой известности и подтверждаемой государством высокой положительной деловой репутации как самого его завода, так и производимых им пистолетов, имеющих, в частности, соответствующую, никогда не изменявшуюся, строго определенную внешнюю форму, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак в отношении иных товаров и услуг будет всего лишь ассоциироваться у российских потребителей с самим правообладателем, но никак не будет восприниматься ими именно в качестве описательных характеристик для этих товаров и услуг, не соответствующих действительности, ввиду весьма очевидной для российских потребителей неправдоподобности таких характеристик, что свидетельствует, напротив, о фантазийном характере у оспариваемого товарного знака в отношении таких товаров и услуг.

Таким образом, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не обладающим различительной способностью, характеризующим товары и услуги, либо способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных на заседании коллегии лицами, подавшими возражение, дополнительных материалов [1], то следует отметить, что они не были представлены ими вместе с возражением и не относятся к сведениям из

словарно-справочных источников, ввиду чего не подлежат принятию во внимание коллегией на основании пункта 2.5 Правил ППС.

К тому же, данные сертификаты соответствия продукции различных лиц, фотографии товаров и сведения из сети Интернет сами по себе не раскрывают соответствующую экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и не свидетельствуют о фактах производства и введения ими соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также их известности российским потребителям на эту дату, то есть никак не опровергают вышеприведенный вывод коллегии по результатам рассмотрения возражения.

Кроме того, возражение не содержит в себе и какого-либо обоснования наличия у лиц, подавших возражение, необходимой заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку. Данное обстоятельство также является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

По результатам рассмотрения возражения было представлено ООО «Серебряная пуля», одним из лиц, подавших возражение, особое мнение, поступившее в Роспатент 31.10.2019, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им в возражении и на заседании коллегии и уже проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения данного возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 710447.**