


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Диалма», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017719051, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017719051, поданной 16.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 16, 21, 22, 25, 28, 30 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», включающее словесный элемент «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по дуге, и расположенное под ним изображение стрелкового оружия.

Роспатентом 09.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017719051 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в себя реалистическое изображение пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41) (пистолет-пулемет, разработанный советским конструктором Георгием Шпагиным, активно использовался в Великой Отечественной войне, а также во многих вооруженных конфликтах послевоенного времени. ППШ был создан как замена ППД-34/40. Основной задачей при разработке этого оружия было создание образца, близкого к ППД или превосходящего его по ТТХ, но при этом дешевого и пригодного для массового производства, в том числе на непрофильных предприятиях (см. Интернет-энциклопедию dic.academic.ru)), в связи с чем в отношении части заявленных товаров 28 класса МКТУ (например, *«игры, игрушки, аппараты для видео игр»*) не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено, что поскольку заявителем не представлено письменное согласие наследников Шпагина на использование в качестве товарного знака изображения ППШ-41, удостоверенное в установленном российским законодательством порядке, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно степени смешения с товарными знаками « **ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ** » и « **ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ** » по свидетельствам №№ 499138, 499137, зарегистрированными

на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная фирма «МАРК», Москва, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с установленным экспертизой несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса и просит исключить из заявленного перечня товары 28 класса МКТУ – *«игры, игрушки, аппараты для видео игр»*, а также все товары 16 класса МКТУ;

- заявитель предоставляет документальное подтверждение того, что он при подаче заявки № 2017719051 действовал от имени и по поручению наследников Г.С. Шпагина;

- генеральный директор заявителя – Шпагина Надежда Борисовна – является единственным учредителем заявителя, а также Президентом Благотворительного Фонда содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г.С. Шпагина, вторым учредителем которого является заявитель;

- указанный Фонд является некоммерческой организацией, аффилированной с заявителем, образован при согласии наследников Г.С. Шпагина и действует от их имени;

- в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 государственная регистрация некоммерческой организации, использующей в своем наименовании имя гражданина, предоставляется на основании документов, подтверждающих правомочие на его использование, в данном случае – согласия наследников;

- между заявителем и Фондом заключен договор, устанавливающий, что заявитель регистрирует товарные знаки, связанные с именем Г.С. Шпагина, как компания, имеющая большие, по сравнению с Фондом, возможности по производству продукции, маркированной предполагаемыми к регистрации товарными знаками, а также обладающая устойчивым по сравнению с недавно

образованным Фондом финансовым состоянием, позволяющим нести риски, связанные с регистрацией товарных знаков;

- учредитель и генеральный директор заявителя, один из двух учредителей и Президент Фонда Шпагина Н.Б. является внучкой Шпагина Г.С.;

- заявитель имеет непосредственное отношение к известному конструктору стрелкового оружия Шпагину Г.С., действует от имени и по поручению его наследников;

- имеющееся в заявленном обозначении изображение не является ложным и не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в заявке товаров и услуг с внесенными в этот перечень изменениями, указанными в возражении.

Дополнительно заявителем отмечено, что им изменен юридический адрес (новый адрес: 119048, Москва, Комсомольский проспект, дом 44, кв. 83).

К возражению приложены следующие документы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;

(2) копия устава Фонда содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г.С. Шпагина, 2017 г.;

(3) копия свидетельства о регистрации Фонда содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г.С. Шпагина;

(4) копии заявлений Шпагиной Надежды Борисовны, Данилова Александра Николаевича, Червяковой Натальи Николаевны – наследников Шпагина Г.С.;

(5) копии документов о родстве;

(6) копия договора № 01/270517 от 27.05.2017 между заявителем и Фондом содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г.С. Шпагина.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2017) подачи заявки № 2017719051 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017719051 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по дуге, и расположенное под ним изображение стрелкового оружия.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ
« **ПОБЕДЫ** » и « **ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ**» по свидетельствам №№ 499138, 499137, правовая охрана которых действует в отношении товаров 16 класса МКТУ.

ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ
Товарные знаки « **ПОБЕДЫ** » и « **ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ**» по свидетельствам №№ 499138, 499137 являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности заявленных товаров 16 класса МКТУ товарам 16 класса МКТУ, перечисленным в перечнях регистраций №№ 499138, 499137.

При этом, как указано в возражении, с целью преодоления указанных противопоставлений заявитель более не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг заявленного перечня оспариваемым решением не было установлено несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса основано на выводе о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой реалистическое изображение пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41), является неохраняемым для товаров 28 класса МКТУ – *«игры; игрушки; аппараты для видео игр»*.

Вместе с тем заявитель не оспаривает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и более не испрашивает регистрацию заявленного обозначения для этих товаров.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса установлено на основании использования в составе обозначения реалистического изображения пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41) в отсутствие согласия наследников Шпагина Г.С.

Согласно указанному в заключении экспертизы источнику (<https://dic.academic.ru>), пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41) был разработан советским конструктором Георгием Шпагиным, которому присвоено, в частности, звание Героя Социалистического Труда (1945), присуждена Сталинская премия второй степени (1941) (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/180573>).

Вместе с тем необходимо учитывать следующее.

Заявитель, согласно материалам (1), (2), (6), осуществляет свою деятельность совместно с Фондом содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г.С. Шпагина, является одним из его учредителей. Вторым учредителем Фонда, а также единственным учредителем заявителя является Шпагина Н.Б. – внучка известного конструктора Шпагина Г.С., что следует из материалов (5).

Информации, свидетельствующей о том, что изображение пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41) способно порождать в сознании потребителей представление об определенном лице, производящем товары 08, 21, 25, 28, 30 классов МКТУ, или

определенном лице, оказывающем услуги 41 класса МКТУ, в оспариваемом решении не приводится.


Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не порождает не соответствующих действительности представлений об источнике происхождения заявленных товаров и услуг, которые не соответствуют действительности.

При имеющихся обстоятельствах оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия не усматривает.

Таким образом, товарный знак по заявке № 2017719051 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг.

Следует также отметить, что при рассмотрении возражения коллегией было также принято во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак



«  » по свидетельству № 706116, зарегистрированный в результате экспертизы заявки № 2017736521, в отношении товаров 28, 29 и 33 классов МКТУ.

Что касается изменения юридического адреса заявителя, то заявитель вправе представить соответствующее ходатайство о внесении изменений в материалы заявки № 2017719051, предусмотренное статьей 1497 Кодекса и Правилами, оформленное надлежащим образом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2018, отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017719051.