

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Серебряная пуля», Республика Башкортостан, Уфимский р-н., с. Михайловка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424245, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**МАКАРОВ**» был зарегистрирован 30.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2009720419 с приоритетом от 21.08.2009 на имя ФГУП «Ижевский механический завод», г.Ижевск, в отношении товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время наименование правообладателя изменено на АО «Ижевский механический завод» (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 424245 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(1), 3(1) и 9(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку обозначение «МАКАРОВ» утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно – пистолетов, а также однородных товаров, к которым относятся товары 13 класса МКТУ оспариваемой регистрации: боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; глушители для оружия; казенники; казенники огнестрельного оружия; карабины; курки для стрелкового орудия; оружие защитное на основе слезоточивых газов; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; пистолеты; пистолеты пневматические (оружие); пневматическое оружие; прицелы для огнестрельного оружия; ракетницы; револьверы, скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия; стволы стрелкового оружия; устройства для заряжания патронами;

- поскольку ружьё — это длинноствольное стрелковое оружие, товарный знак по свидетельству №424245 является ложным в отношении части товаров 13 класса МКТУ: ложи ружейные; ружья; ружья гарпунные;

- оспариваемый товарный знак «МАКАРОВ» представляет собой производное (транслитерацию) от имени лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки – Макарова Н.Ф. Регистрация подобных товарных знаков не допускается без согласия этого лица или его наследников.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на информацию из сети Интернет: Википедию и сайты <https://warbook.club/oruzhie/pistolety/makarova/>; <https://www.proza.ru/2005/11/14-66>; <https://soldats.club/oruzhie/175-travmaticheskij-pistolet-makarova>; <http://ohrana.ru/weapon/pistols/1732/>; <https://topwar.ru/59213-pistolet-makarova-odin-iz-luchshih-pistoletov-xx-veka.html>, и приводит выдержки из этих публикаций, где содержатся сведения о пистолете Макарова и его известности на территории России и бывших республик СССР, а также за рубежом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424245.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами:

- обозначение «МАКАРОВ» представляет собой графическое написание стандартным шрифтом в латинской транскрипции имени известного конструктора оружия Макарова Н.Ф., который является разработчиком пистолета;

- производство пистолетов Макарова было организовано в городе Ижевске с 1949 года, полноценное массовое производство пистолета было развернуто в 1952 году на Ижевском механическом заводе;

- с момента своего создания в 1942 году предприятие «Ижевский механический завод» несколько раз меняло наименование и организационно-правовую форму, однако с 1949 года и до текущего момента АО «Ижевский механический завод» являлось единственным законным производителем пистолетов Макарова, и никакое иное предприятие на законных основаниях не имело право производить пистолеты Макарова, что подтверждается уведомлениями федеральной службы по оборонному заказу/уведомлениями федеральной антимонопольной службы о включении организации в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники;

- длительное производство боевых моделей пистолета Макарова правообладателем подтверждаются объемами поставок продукции, публикациями в периодических изданиях, интернет-источниками, приложенными к отзыву;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №424245 является единственным производителем оригинального пистолета Макарова и его модификаций, благодаря чему это обозначение приобрело различительную способность вследствие его использования самим правообладателем, а не третьими лицами;

- пистолет Макарова и его модификация официально признаны государством в качестве боевого оружия для сотрудников правоохранительных органов, а также в качестве наградного оружия, что свидетельствует о высоком уважении к данному виду оружия и его широкой известности в связи с деятельностью правообладателя;

- ссылки лица, подавшего возражение, на интернет-источники, а также иная информация об известности пистолета Макарова на территории бывшего СССР, сами по себе не свидетельствуют о производстве пистолетов Макарова различными производителями и об утрате данным обозначением различительной способности, а ссылки на то, что пистолет Макарова выпускался не только в Советском Союзе, но и за рубежом (в ГДР, Китае, Чехии, Болгарии, Югославии) не относятся к настоящему делу, так как в рамках данного спора рассматривается исключительно территория Российской Федерации, ввиду того, что правовая охрана оспариваемого товарного знака распространяется только на территорию Российской Федерации;

- АО «Ижевский механический завод», являясь единственным производителем всего семейства оригинальных пистолетов Макарова, в целях продвижения товаров и популяризации имени конструктора оружия Макарова Н.Ф., заключило договор с его наследником – Макаровым Н.Н., по условиям которого правообладателю было предоставлено право на использование имени «Макаров», в том числе для регистрации имени в качестве товарного знака (данный договор приобщен к материалам заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака);

- по условиям соглашения правообладатель принял на себя обязательство защищать от фальсификаций и незаконного использования имени Макарова, во исполнение чего в установленном порядке был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №424245;

- большое количество Интернет-ресурсов, в том числе, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, указывают на правообладателя как на производителя пистолетов Макарова, кроме того, информация о пистолете Макарова и его изготовителе – Ижевском механическом заводе, неоднократно публиковалась в популярных периодических изданиях - журналах «Калашников», «Охотник рыболов»;

- обозначение «MAKAROV» не может ложно описывать товары, которые относятся к категории оружия, так как товарный знак представляет собой воспроизведение имени известного оружейного конструктора и является оружейным

знаком, утверждение обратного лицом, подавшим возражение, основано на его личном восприятии данного обозначения;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств своей заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №424245.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии приказов и выписок из приказов;
- копия Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1982;
- копия постановления Администрации Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики №166 от 28.01.1999;
- копия приказа Российского агентства по обычным вооружениям №33 от 21.02.2002;
- копия распоряжения Министерства имущественных отношений РФ №418-р от 18.02.2002;
- копия выписки из ЕГРЮЛ;
- справка об объемах реализации;
- копии публикаций в СМИ и Интернет-ресурсов;
- уведомление ФИПС;
- письмо №33/001 от 17.10.2019;
- рекламные паспорта пистолета Макарова;
- копии договоров поставки;
- копии каталогов;
- паспорта пистолета Макарова;
- информация об участии в выставках;
- копия диплома конкурса «100 лучших товаров России»;
- копия договора с наследником;
- скриншоты сведений из Википедии;

- копии уведомлений о статусе единственного поставщика.

На заседании коллегии, которое состоялось 18.10.2019, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило:

- материалы из Википедии о Постоянной международной комиссии по испытанию ручного огнестрельного оружия;

- таблицу, содержащую информацию о патронах 9мм Макаров и их производителях, включая иностранных производителей (без перевода на русский язык);

- рекламную информацию о моделях пистолета Макарова (без перевода на русский язык);

- оригиналы каталогов производителей патронов.

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленные дополнительные материалы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках данного рассмотрения.

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

С учетом даты приоритета (21.08.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**MAKAROV**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров:

13 класс МКТУ - боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; глушители для оружия; казенники; казенники огнестрельного оружия; карабины; курки для стрелкового орудия; ложки ружейные; оружие защитное на основе слезоточивых газов; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; пистолеты; пистолеты пневматические (оружие); пневматическое оружие; прицелы для огнестрельного оружия; ракетницы; револьверы, ружья; ружья гарпунные; скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия; стволы стрелкового оружия; устройства для заряжания патронами.

Словесное обозначение «МАКАРОВ» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита распространенной в России фамилии МАКАРОВ, в частности, фамилии Николая Фёдоровича Макарова (1914 — 1988) — советского конструктора оружия.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «МАКАРОВ» представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно — пистолетов и однородных им товаров, включенных в 13 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

В подтверждение указанного довода лицо, подавшее возражение, представило **только ссылки на сайты**, где, в частности, приведена информация об истории создания пистолета МАКАРОВА, о его конструкции, технических характеристиках, модификациях и т.п. сведения общего характера.

При этом указанные сайты не содержат конкретной информации, на основании которой можно было бы сделать обоснованный вывод о то, что товарный знак по свидетельству №424245 характеризуется вышеперечисленными признаками.

Возражение не содержит документов, подтверждающих широкое и длительное производство и введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации пистолетов и других товаров, включенных в 13 класс МКТУ оспариваемой регистрации, маркированных обозначением «МАКАРОВ»/«MAKAROV», какими-либо независимыми производителями, кроме правообладателя, не связанными между собой договорными отношениями и организационно-хозяйственными связями.

Имеющиеся на сайтах, приведенных в возражении, упоминания о том, что пистолет Макарова производился на территории других государств, в частности, государств – членов Варшавского договора и Китая, а после распада СССР – в Германии, в Болгарии, на Украине, носят общеинформационный характер, не подтвержденный какими-либо документами с указанием конкретных производителей, объемов и длительности производства. Кроме того, эти ссылки не могут быть приняты во внимание, поскольку оспариваемый товарный знак охраняется на территории Российской Федерации.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения части товаров 13 класса МКТУ, т.е. не соответствует требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

Поскольку одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, оно может быть признано либо описательным, либо ложным или вводящим потребителя в заблуждение, либо фантазийным, при этом ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Отсутствие документов, подтверждающих имеющиеся и вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 13 класса МКТУ (ложки ружейные; ружья; ружья гарпунные), не дают возможности для обоснованного вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом указанного вывода отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака вводящим потребителя в заблуждение относительно вида остальных товаров, включенных в 13 класс МКТУ (ложки ружейные; ружья; ружья гарпунные).

В отношении довода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Коллегия полагает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче возражения по этому основанию, поскольку оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку «МАКАРОВ», представляющему собой транслитерацию буквами латинского алфавита фамилии известного лица.

Вместе с тем, правообладатель в своем отзыве приводит сведения о длительном и масштабном производстве оружия, маркированного, в том числе, обозначением «МАКАРОВ», подтверждением чего служат приложенные к отзыву материалы, в которых также присутствует договор с наследником Н.Ф. Макарова – Макаровым Н.Н. (оригинал договора содержится в материалах дела заявки №2009720419), по условиям которого правообладателю было предоставлено право на использование имени «Макаров», в том числе разрешение на регистрацию имени «МАКАРОВ» в качестве товарного знака на имя правообладателя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №424245.