

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.07.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734719, поданное Закрытым акционерным обществом «БАРС-1» (далее – лицо, подавшее возражение; ЗАО «БАРС-1»), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**БАРС**» по заявке №99704292 с приоритетом от 30.03.1999 зарегистрирован 04.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №734719 на имя Гильмухановой Раушании Линнуровны, Республика Башкортостан в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, в результате регистрации Роспатентом договора №РД0315871 от 12.11.2019 о распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству №223639. Впоследствии исключительное право на товарный знак по свидетельству №734719 было отчуждено на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан (далее - правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №734719 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» как нарушающая исключительное право ЗАО «БАРС-1» на фирменное наименование.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №734719 воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, исходя из фонетического, семантического и графического анализа сравниваемых обозначений «БАРС» и «БАРС-1»;

- правовая охрана фирменного наименования лица, подавшего возражение, возникла ранее даты (30.03.1999) приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку ЗАО «БАРС-1» было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.04.1994;

- деятельность ЗАО «БАРС-1», осуществляющего розничную продажу оружия, товаров для туризма и охоты, однородна услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719;

- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 фирменное наименование ЗАО «БАРС-1» было известно на территории Российской Федерации, поскольку лицо, подавшее возражение, уже осуществляло реализацию товаров через принадлежащий ему магазин, сотрудничало с крупнейшими производителями оружия, его фирменное наименование, которое указывалось во всех договорах, печатях, удостоверениях, упоминалось в СМИ, приобрело узнаваемость среди потребителей и поставщиков товаров, при этом в данном споре достаточно установления факта известности фирмы как таковой, а не ее общеизвестности;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 на имя другого лица, зарегистрированного для индивидуализации однородной сферы деятельности, очевидным образом ограничивает ЗАО «БАРС-1» в использовании своего фирменного наименования, обозначения под которым на рынке компания функционирует более 27 лет, а, кроме того, правообладатель оспариваемого

товарного знака, самостоятельно не осуществляя его использование, предпринимает попытки вытеснения с рынка других участников путем аннулирования принадлежащих им средств индивидуализации «БАРС».

С учетом изложенного ЗАО «Барс-1» просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №734719 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, его подавшим, представлены следующие документы (копии):

(1) Выписка от 29.06.2021 из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений относительно ЗАО «БАРС-1»;

(2) Свидетельство о регистрации ЗАО «БАРС-1» в качестве юридического лица;

(3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «БАРС-1»;

(4) Устав АОЗТ «БАРС-1» от 1994 года;

(5) Свидетельство о регистрации (перерегистрации) предприятия АОЗТ «БАРС-1»;

(6) Учредительный договор АОЗТ «БАРС-1»;

(7) Сведения об участии в государственных закупках ЗАО «БАРС-1» с 2011 по 2021 гг.;

(8) Договоры, чеки относительно деятельности ЗАО «БАРС-1» в 2021 году;

(9) Фотографии магазина оружия «БАРС-1»;

(10) Дипломы, сертификаты и благодарности ЗАО «БАРС-1»;

(11) Книга учета продажи оружия с 1995 по 2010 год;

(12) Рекомендательные письма от ООО «БАРС» и ООО «Ижевские ружья»;

(13) Заметки о магазине «БАРС» в печатных изданиях;

(14) Письма АОЗТ «БАРС-1» от 1994 - 1995 гг. в адреса поставщиков товаров, в частности, оружия, – АООТ «ТОЗ», ПО «Кировский завод «Маяк», ГЗ «ИЖМАШ», ГП ИМЗ, ПКФ «Барс», АО «ВОМЗ», АО «ТД ИЖМАШ», АО «ВПМЗ «МОЛОТ», МОО «Динамо», АО «ТПЗ», АООТ «ТД ИЖМАШ», в УВД Вологодской области относительно разрешения на приобретение оружия;

(15) Договор о совместной деятельности №10/10 от 10.10.1994, заключенный между АО «Барс», г. Вологда и АО «СОТИС», г. Ижевск;

(16) Генеральное соглашение №12/Г от 02.11.1994, заключенное между АО «Барс», Санкт-Петербург (продавец) и АОЗТ «БАРС-1» (покупатель) на покупку оружия производства ГП «Ижевский механический завод»;

(17) Договор №3 от 23.09.1994, заключенный между АООТ «Торговый Дом ГЗ «ИЖМАШ» (поставщик) и АОЗТ «БАРС-1» (покупатель) на покупку оружия»;

(18) Разрешения на продажу оружия, реализованного частным лицам АОЗТ «БАРС-1» в 1994 году;

(19) Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2021 по делу №А54-3729/2020 о признании незаконным использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №734719;

(20) Договор на сопровождение и поставку груза (оружие) №73 от 16.12.1999, заключенный между Управлением вневедомственной охраны при МВД УР (охрана) и ЗАО «БАРС-1 (заказчик);

(21) Акт от 20.04.1999 выдачи предметов на постоянное (временное) хранение, касается оформления интерьера магазина «БАРС» чучелами животных;

(22) Договор на доставку и вручение почтовых отправлений от 11.03.1999, заключенный между ЗАО «БАРС-1» и Вологодским почтамтом;

(23) Акты по проверке объекта разрешительной системы от 30.11.1998 и от 24.02.1997 и сведения о постановке на охрану помещения магазина «БАРС-1» от 01.01.1998;

(24) Предписание ЗАО «БАРС-1» от 26.02.1998 о демонтаже рекламного щита «БАРС-1»;

(25) Решение Арбитражного суда Удмуртской республики от 28.08.1999 по делу №А71-87/98-Г8 о взыскании с ЗАО «БАРС-1» задолженности в пользу АО «Ижевские ружья»;

(26) Договор по программе «рекламный пакет» от 06.09.1999, заключенный между ООО «ТВ-Трансмит» и ЗАО «БАРС-1», на рекламу магазина «БАРС-1»;

(27) Договор от 21.04.1999, заключенный между ООО «ТВ-7» и ЗАО «БАРС-1», на создание рекламного сюжета;

(28) Договор о сотрудничестве от 01.04.1999, заключенный между ООО «Редакция газеты «Красный Север» и ЗАО «БАРС-1», на рекламные объявления в газетах «Красный Север», «Зеркало», «Вологодская неделя», «Подворье»;

(29) Договор №35 на проведение рекламной кампании на радио «Европа Плюс», г. Вологда (с 12.01.1998 по 21.01.1998), заключенный между ЗАО «Кварк» и ЗАО «БАРС-1»;

(30) Договор на поставку товаров народного потребления №52/2 от 08.04.1999, заключенный между Краснозаводский химический завод» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(30) Договор на поставку товаров народного потребления №52/2 от 08.04.1999, заключенный между Краснозаводский химический завод» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(31) Договор на поставку товаров народного потребления №7/2 от 10.12.1997, заключенный между Краснозаводский химический завод» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(32) Договор на поставку товаров народного потребления №38/2 от 10.12.1997, заключенный между Краснозаводский химический завод» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(33) Договор №159 от 28.01.1998 на поставку оружия, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (покупатель) и АОЗТ «БАРС» (продавец);

(34) Договор №41 от 13.03.1998, заключенный между ООО «Компания Белый медведь-96» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(35) Договор №51 от 20.03.1998, заключенный между ТОО «Охота» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(36) Договор на поставку товаров №21 от 16.04.1998, заключенный между ООО «Рексем» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(37) Договор поставки товаров №47 ПО/1 от 25.02.1998, заключенный между ЗАО «Умарекс-Москва» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (заказчик);

(38) Договор купли-продажи рыболовных принадлежностей №147 от 14.07.1998, заключенный между АО «О. Мустад и сын/РОС/ЛДД» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(39) Договор №360 от 14.10.1998, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (заказчик) и ООО фирма «Оборонтех» (исполнитель);

(40) Договор №127 от 08.12.1998, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (заказчик) и ООО фирма «Оборонтех» (исполнитель);

(41) Договор купли-продажи №61-ТК от 17.12.1998, заключенный между ЗАО «Техкрим» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Техкрим»;

(42) Договор консигнации №148-117 от 23.02.1998, заключенный между ОАО «Тульский оружейный завод» (консигнант) и ЗАО «БАРС-1» (представитель);

(43) Договор консигнации №148-547 от 21.09.1999, заключенный между ОАО «Тульский оружейный завод» (консигнант) и ЗАО «БАРС-1» (представитель);

(44) Договор №148-539 от 14.09.1999, заключенный между ОАО «Тульский оружейный завод» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), на поставку охотружей;

(45) Договор купли-продажи №84-5/98 от 02.12.1998, заключенный между ЗАО «Группа «Аникс» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(46) Договор №5 от 24.12.1998, заключенный между ТЦ «Олимп» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(47) Договор №320 от 18.12.1998 на поставку оружия, заключенный между ОАО «Торговый дом «ИЖМАШ» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(48) Договор от 15.02.1998, заключенный между АОЗТ «Крона» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(49) Договор №4438 от 25.01.1999 на поставку оружия, заключенный между ОАО «Кировский завод «Маяк» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(50) Договор №4832 от 12.07.1999 на поставку оружия, заключенный между ОАО «Кировский завод «Маяк» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(51) Соглашение о проведении зачета взаимной задолженности №01/4 от 25.01.1999, заключенный между ОАО «Тульский оружейный завод», ЗАО «БАРС-1» и ООО «Паритет-Центр»;

(52) Договор №17-02/99, заключенный между ООО «Паритет-Центр» и ЗАО «БАРС-1», о проведении зачета взаимной задолженности;

(53) Договор о реализации товаров №525 от 02.03.1999, заключенный между ТОО «Компания Сплав» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Сплав»;

(54) Договор №1/27 от 1999 года, заключенный между ЗАО «Магазин НВА-Центр» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(55) Договор поставки №03/58 от 27.05.1999, заключенный между ООО «Арей» (поставщик) и АОЗТ «БАРС-1» (покупатель);

(56) Договор №41 от 13.03.1998, заключенный между ООО «Компания Белый медведь-96» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(57) Договор №12 от 17.03.1999, заключенный между ООО «Темп» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(58) Договор поставки №142 от 26.03.1999, заключенный между АО «Ижевские ружья» (поставщик) и АОЗТ «БАРС-1» (покупатель);

(59) Договор поставки №03/65 от 27.05.1999, заключенный между ООО «Хольстер» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Хольстер»;

(60) Договор на поставку продукции №13 от 30.09.1999, заключенный между ООО «Тайга» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(61) Протокол №1 к договору №63А от 01.06.1997, заключенного между АОЗТ «Левша» и ЗАО «БАРС-1»;

(62) Дополнение к договору №12 от 13.03.1998, заключенному между ООО «Коммерческий центр» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), касается поставки охотничьего пороха;

(63) Договор на реализацию товаров от 05.01.1998, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (покупатель) и ТОО «Русское оружие» (поставщик);

(64) Договор на реализацию товаров от 01.01.1997, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (покупатель) и ТОО «Русское оружие» (поставщик);

(65) Договор, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (продавец) и ООО ТП «Военная охота» (покупатель);

(66) Договор от 12.11.1998, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (продавец) и ЗАО «Медведь» (покупатель), касается продажи товаров народного потребления;

(67) Договор №47 от 25.11.1998, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (продавец) и ООО «Магазин «Охота и Рыболовство» (покупатель);

(68) Договор от 17.11.1999, заключенный между ЗАО «БАРС-1» (комиссионер) и ЗАО «Банк «Вологжанин» (комитент), на продажу оружия;

(69) Претензия о выплате компенсации за незаконное использование обозначения «БАРС» к ЗАО «БАРС-1» от ИП Ибатуллина А.В.;

(70) Рекламная статья «Магазин «Барс» желает всем вологжанам: «Ни пуха, ни пера!» в газете «Русский север» №30 от 14.04.2004, тираж 11400 экз.;

(71) Рекламная статья «Прицельный выстрел в мире бизнеса» в газете «Губернские новости» №55 от 21.07.1995, 15000 экз.;

(72) Рекламная статья «Первый прыжок «БАРСА» в газете «Русский Север» №27 от 08.07.1994, 108953 экз.;

(73) Рекламная статья магазина оружия «БАРС-1» о распродаже товаров для охоты и рыбалки: лодок, рюкзаков, спальных мешков, котелков, топориков в газете «Вологодская неделя» №13 от 27.03.1997, тираж 30000 экз.;

(73) Рекламная статья магазина оружия «БАРС-1» о продаже товаров для охотничьего и нарезного оружия, ножей, спецсредств, одежды, обуви, экипировки для рыбаков, охотников, туристов в газете «Красный Север» №220 от 10.11.1995, тираж 23000 экз.;

(74) Рекламная статья магазина оружия «БАРС-1» о продаже товаров для туристов, охотников и рыбаков в газете «Красный Север» №88 от 08.05.1998, тираж 33800 экз.;

(75) Сведения из Книги учета оружия и соотношение их с документами, подтверждающими покупку оружия в магазине «БАРС» в 1997 году;

(76) Отзыв о магазине «БАРС» ЗАО «БАРС-1» и его известности с 1994 года от Союза Вологодской торгово-промышленной палаты;

(77) Сведения из книги отзывов и предложений магазина АО «БАРС-1» за 1994, 1995, 2000 гг.;

(78) Рекламный буклет, фотографии магазина «БАРС-1»;

(79) Договор купли-продажи недвижимости (по ул. Мальцева, 54, корп. 52А, г. Вологда) от 20.12.1995, заключенный между АО «Вологодский оптико-механический завод» (продавец), и АОЗТ «БАРС-1», с актом;

(80) Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 09.06.1999;

(81) Постановление главы города Вологды от 09.11.1999 о присвоении корпусу 52А адреса: г. Вологда, ул. Чехова, 2;

(82) Накладные на отпуск товаров (дробь, оружие) от 06.10.1994, от 04.03.1996;

(83) Разрешение №1400 от 20.12.1996 на право хранения оружия, выданное ЗАО «БАРС-1» УВД Вологодской области;

(84) Разрешение №752 от 05.05.1994 на право торговли оружием, выданное ЗАО «БАРС-1» УВД Вологодской области;

(85) Дубликат сертификата №1305 от 18.04.1995 на право получения оружия, выданное АОЗТ «БАРС-1» УВД Вологодской области;

(86) Лицензионные карточки ЗАО «БАРС-1» на перевозку собственных грузов;

(87) Договор поставки №03/82 от 14.10.1999, заключенный между ООО ТД «Арей» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель);

(88) Договор на поставку товаров народного потребления от 10.09.1999, заключенный между ООО «Завод складных ножей – «САРО» (поставщик) и ЗАО «БАРС-1», касается продукции народных художественных промыслов;

(89) Договор купли-продажи №КП от 26.03.1998, заключенный между ОАО «Вологодский речной порт» (продавец) и ЗАО «БАРС-1» (покупатель), касается вида товара «пешня рыбацкая»;

(90) Разрешение на хранение оружия и патронов к нему РХТ №0028269 от 27.04.2017, выданное ЗАО «БАРС-1» Управлением Росгвардии по Вологодской области;

(91) Лицензия №0527 от 27.04.2017 на осуществление разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов, выданная ЗАО «БАРС-1» Управлением Росгвардии по Вологодской области, приложение к лицензии;

(92) Лицензия №0526 от 27.04.2010 на осуществление разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов, выданная ЗАО «БАРС-1» Росгвардией по Вологодской области, приложение к лицензии;

(93) Письмо Росгвардии по Вологодской области относительно лицензий, выданных ЗАО «БАРС-1» с 1994 года;

(94) Лицензия на право продажи оружия №0001004 от 06.10.1998, выданная ЗАО «БАРС-1» УВД Вологодской области.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв и пояснения по мотивам возражения, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 06.09.2021, 08.09.2021, при этом основные аргументы в защиту правовой охраны товарного знака сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало известность принадлежащего ему фирменного наименования на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- в возражении неправомерно содержится ссылка на выписку из ЕГРЮЛ относительно вида деятельности ЗАО «БАРС-1», поскольку запись о «торговле розничной непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах» по коду 47.78.9 внесена в ЕГРЮЛ только 17.03.2011, что касается сведений из уставных документов лица, подавшего возражение, то сами по себе они не доказывают наличия фактического осуществления какой-либо деятельности;

- лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака продано менее 1000 единиц оружия, что является незначительным;

- рекомендательные письма ООО «Барс» и ООО «Ижевские ружья», в которых приводится информация о длительном сотрудничестве в сфере продажи оружия с ЗАО «БАРС-1» с 1997 года, содержат недостоверную информацию, поскольку ООО «Барс» (ИНН 7813163702; ОГРН 1037828041063) зарегистрировано в ЕГРЮЛ лишь 02.04.2002, а ООО «Ижевские ружья» (ИНН 1831087242, ОГРН 1021801161227) зарегистрировано в ЕГРЮЛ лишь 28.11.2002 и само указывает о сотрудничестве с Подателем возражения только с 2005 года;

- статьи «Первый прыжок «Барса», «Прицельный выстрел в мире бизнеса», «Магазин «Барс» желает всем вологжанам: «Ни пуха, ни пера!», которые со слов лица, подавшего возражение, были опубликованы в 1994, 1997, 2004 годах соответственно, не являются доказательством известности фирменного наименования ЗАО «БАРС-1» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку отсутствуют доказательства публикации этих статей в какой-либо газете, нет данных о тираже газеты и о ее распространении, а, кроме того, в данных статьях отсутствует упоминание о фирменном наименовании лица, подавшего возражение;

- приведенные в возражении благодарственные письма относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака и не доказывают какое-либо значимое обстоятельство для настоящего дела;

- книги учета продаж оружия за 1995 - 1999 годы, а также письма с просьбой продать или разрешить приобрести оружие подтверждают лишь факт осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по продаже оружия, но не известность его фирменного наименования;

- правообладателем подано заявление о внесении изменений в регистрацию спорного товарного знака с целью сокращения (изменения) перечня услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно делается уточнение услуги «реализация товаров» путем указания конкретных видов реализуемых товаров, в том числе таких товаров как «огнестрельное оружие»;

- в случае признания известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении деятельности по продаже оружия на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поступившее возражение будет подлежать удовлетворению только в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация оружия», поскольку услуги по реализации иных товаров, перечисленных в упомянутом заявлении, не являются однородными деятельности по продаже оружия;

- значительная часть представленных лицом, подавшим возражение, документов относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.03.1999) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 08.12.1995 №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие

другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «**БАРС**» по свидетельству №734719 с приоритетом от 30.03.1999 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №734719 и фирменное наименование ЗАО «БАРС-1», которые, по мнению, лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. В материалах возражения содержатся сведения о наличии претензии правообладателя (69) в адрес лица, подавшего возражение, относительно использования в гражданском обороте обозначения «БАРС», сходного до степени смешения, с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №734719, при осуществлении услуг, связанных с торговлей. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ЗАО «БАРС-1» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734719.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Применительно к кругу обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса, касающегося столкновения прав на товарный знак и фирменное наименование, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Кроме того, учитывая законодательство, применяемое в настоящем споре, исследованию также подлежит наличие известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, на дату (30.03.1999) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719.

Анализ оспариваемого товарного знака «**БАРС**» по свидетельству №734719 показал, что рассматриваемое обозначение включает единственный индивидуализирующий словесный элемент «БАРС», который имеет определенное смысловое значение: крупное хищное животное семейства кошачьих с пятнистой шерстью, леопард (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/9938>).

Словесный элемент «БАРС» воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, т.е. фонетически, семантически и графически тождествен обозначению «БАРС» произвольной части фирменного наименования ЗАО «БАРС-1».

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, уставным документам и регистрационным свидетельствам (1) - (6) лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в

качестве юридического лица 14.04.1994 (т.е. за пять лет до даты (30.03.1999) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719) в виде Акционерного общества закрытого типа «БАРС-1», в дальнейшем переименовано в ЗАО «БАРС-1».

Как следует из ЕГРЮЛ (1) и Устава АОЗТ «БАРС-1» (4) к основным видам осуществляемой ЗАО «БАРС-1» деятельности как на дату его создания, так и на дату подачи настоящего возражения является торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Согласно материалам возражения, ЗАО «БАРС-1» с момента своего учреждения и до подачи возражения осуществляет деятельность по продаже товаров, в том числе оружия и принадлежностей к нему, в собственном магазине «БАРС-1», расположенном в г. Вологда, ул. Чехова 2 (ранее ул. Мальцева, 54, корп. 52а), что усматривается, в частности, из документов о праве собственности на недвижимое имущество (7), (8), (9), (10), (78) - (81).

Исходя из представленных документов (83), (84), (85), (90), (93), ЗАО «БАРС-1» обладало лицензиями и разрешениями на хранение и продажу оружия.

В материалах возражения представлены письма как непосредственно от поставщиков оружия (12), так и запросы в их адрес (14) о поставке товаров в определенном количестве и ассортименте. Доказательство поставок товаров определенной номенклатуры, в частности, оружия, товаров народного потребления, рыболовных принадлежностей, в адрес ЗАО «БАРС-1» усматривается из представленных договоров, в частности, (16), (17), (33), (38), (44), (47), (49), (50), (62), (88), (89). О дальнейшей реализации продукции ЗАО «БАРС-1» свидетельствуют как договоры (65), (66), (67), (68), так и разрешения на продажу оружия определенным лицам, обладающих соответствующими лицензиями на его приобретение (11), (18), (75).

Кроме того, из представленных публикаций в средствах массовой информации (73), (74) следует, что в 1997 и 1998 гг. ЗАО «БАРС-1» осуществляло не только продажу оружия, но и экипировку для туристов, охотников и рыболовов.

Сведения о торговой деятельности лица, подавшего возражение, усматривается из публикаций в областных средствах массовой информации за 1994, 1995, 1997 гг. (71) – (74), выпускаемых на территории г. Вологды, в которых упоминается как магазин «БАРС-1», так и непосредственно и само ЗАО «БАРС-1». Кроме того, в материалах возражения представлен отзыв от Союза Вологодской торгово-промышленной палаты (76) о ЗАО «БАРС-1» и известности его магазина с 1994 года, сведения из книги отзывов и предложений магазина ЗАО «БАРС-1» за 1994, 1995 гг. (77), договоры на рекламу ЗАО «БАРС-1» (29).

Указанные документы позволяют сделать вывод об известности деятельности ЗАО «БАРС-1» на территории Вологды и Вологодского края до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719. При этом следует упомянуть, что нормой пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрено установление наличия известности фирмы, а не ее общеизвестности в масштабах Российской Федерации.

Таким образом, из совокупности представленных материалов возражения усматривается, что ЗАО «БАРС-1» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 фактически осуществляло торговлю оружием и товарами для охотников, рыболовов и туристов на базе принадлежащего этому лицу магазина «БАРС-1». Данная деятельность однородна услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя об инициированном им внесении изменений в перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2021 заявлении путем уточнения позиций товаров, в отношении которых осуществляется услуга по реализации (*реализация товаров, а именно: реализация огнестрельного оружия; реализация продуктов питания; реализация товаров повседневного спроса, домашнего и хозяйственного инвентаря, электро-бытовой техники, мебели, предметов домашнего интерьера; реализация посуды, ложек, вилок, ножей; реализация компьютеров и офисной техники; реализация телефонов и иных*

*персональных электронных устройств; реализация канцелярских товаров; реализация транспортных средств (в том числе сухопутных, воздушных, водных), а также запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к ним; реализация одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров к ним; реализация спортивного инвентаря, игр и игрушек; реализация новогодних елок, украшений для елок, фейерверков; реализация товаров для рыбалки; реализация спальняных мешков, рюкзаков, палаток, термосов и иных товаров для туризма; реализация кормов, ветеринарных препаратов и иных товаров для животных; реализация живых растений и животных; реализация медицинского оборудования, лекарств и биологических добавок для людей, косметических и парфюмерных товаров, средств гигиены, препаратов для защиты людей от насекомых; реализация строительных и отделочных материалов; реализация промышленного оборудования и инструментов, запасных частей и оснастки к ним»).*

В этой связи, во-первых, необходимо указать, что на дату принятия решения по итогам рассмотрения поступившего возражения перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 включал только позицию «реализация товаров», а соответствующее внесение изменений осуществлено не было.

Кроме того, уточнение перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 конкретными позициями товаров не устраняет наличия однородности услуг 42 класса МКТУ по реализации этих товаров с деятельностью ЗАО «БАРС-1» по продаже товаров, среди которых не только оружие, но и товары для охотников, рыболовов и туристов, т.е. широкая группа товаров.

Сопоставляемые услуги относятся к одной и той же родовой группе (торговля), соответственно характеризуются идентичным назначением (доведение товара до конкретного потребителя), могут оказываться одними и теми же лицами – торговыми компаниями, магазинами.

Несмотря на то, что услуги в области реализации товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого знака по свидетельству №734719 могут касаться определенной номенклатуры товаров, они, тем не менее, подлежат

признанию однородными друг с другом с учетом отмеченных выше обстоятельств, связанного с крайне высокой степенью опасности их смешения на рынке из-за тождества сравниваемых средств индивидуализации «БАРС».

Учитывая, что сравниваемые средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 имеют высокую степень сходства (фактически тождество) и предназначены для использования в одном и том же сегменте рынка (торговля), при этом на дату приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, было известно потребителю, можно сделать вывод об их ассоциировании друг с другом и возможности возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №734719 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734719 недействительным полностью.**