

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 31.10.2005, поданное ОАО «Концерн «Ижмаш», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 24.08.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004701516/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №№2004701516/50 с приоритетом от 28.01.2004 является Открытое акционерное общество «Концерн «Ижмаш», г. Ижевск (далее — заявитель). В соответствии с приведенным в заявке описанием, на регистрацию представлено обозначение, состоящее из двух словесных элементов «БИАТЛОН» и «BIATHLON», выполненных компьютерным шрифтом «Bookman Old Style». Биатлон – (Athlon (греч.) – состязание, борьба) современное лыжное двоеборье, лыжная гонка со стрельбой из винтовки. Biathlon (англ.) – биатлон, лыжное двоеборье.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 13, 16, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 24.08.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 13 и 28 классов МКТУ заявленное обозначение было признано экспертизой не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктами 2.3, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных

Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что для части товаров 13, 28 классов МКТУ, имеющих отношение к биатлону, заявленное обозначение указывает на их назначение (Биатлон – современное зимнее двоеборье – лыжная гонка на 20 км. со стрельбой из винтовки (стоя и лежа) на четырех огненных рубежах, Словарь иностранных слов, М., 1990, с. 79). Для остальных товаров 13, 28 классов заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно назначения выпускаемых товаров.

Также в решении экспертизы отмечено, что представленные заявителем материалы об использовании заявленного обозначения с 1967 года для маркировки охотничьих карабинов и спортивных винтовок не могут служить основанием для регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака. Указанный вывод был аргументирован тем, что обозначение «БИАТЛОН BIATHLON» представляет собой название определенного вида спорта, поэтому для потребителя данное обозначение может служить прямым указанием на назначение части товаров, выпускаемых заявителем. Для товаров, не имеющих отношение к данному виду спорта, оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения этих товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 31.10.2005, поданном в Палату по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в России и за рубежом идентифицирует и характеризует заявителя как производителя и поставщика высококачественного оружия спортивных винтовок и охотничьих карабинов;

- спортивное оружие модельного ряда Биатлон: «Биатлон-4», «Биатлон-6», «Биатлон-6,5», «Биатлон-7,62», «Биатлон-7-2», «Биатлон-7-3», «Биатлон-7-4»,

выпускается, маркируется и рекламируется с 1967 г., поступило на внутренний рынок в 1968 г. и за рубеж в 1969 г.;

- охотничий карабин марки «Биатлон-7-2 КО» разработан на базе спортивных винтовок, успешно зарекомендовавших себя в соревнованиях из-за своих качеств: точности и кучности стрельбы, надежности, прикладистости, скорострельности и т.п.;

- карабин «Биатлон-7-2 КО» выпускается заявителем с 1997 года и приобрел известность в России и за рубежом;

- заявителем также выпускается спортивная пневматическая газобаллонная винтовка «БИАТЛОН-7-5»;

- оружие заявителя, маркируемое знаком «Биатлон» пользовалось спросом у потребителя, широко использовалось спортсменами и охотниками до даты подачи заявки №2004701516/50 – 28.01.2004;

- указанные в 28 классе МКТУ товары, не имеющие отношения к современному зимнему двоеборью, заявлены с учетом новых разработок заявителя: игрушки, тренажеры, пневматические ружья, действующие модели винтовок, макеты винтовок, другие товары на базе оружейных конструктивных разработок;

- обозначение «Биатлон» ассоциируется исключительно с заявителем - ОАО «Концерн «Ижмаш», г. Ижевск, как производителем оружия высокого качества.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и в дополнение к товарам и услугам 16 класса МКТУ, по которым было принято решение о регистрации, также вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 13 и 28 классов МКТУ.

В возражении заявитель ссылается на представленные экспертизе копии документов и информационных источников:

- описание изобретения патента Российской Федерации №2235264, на 3 л.

[1];

- сведения из сети Интернет, касающиеся биатлона (вида спорта) на 3 л. [2];
 - оригинал паспорта 1997 года на охотничий карабин «Биатлон-7-2-КО», 1 шт. [3];
 - оригинал руководства 2003 года по эксплуатации на охотничий карабин «Биатлон-7-2-КО», 1 шт. [4];
 - рекламно-информационные материалы, касающиеся охотничьего карабина Биатлон, на 4 л. [5];
 - паспорт 1970 г. на спортивную винтовку Биатлон (БИЛ-6,5), на 6 л. [6];
 - паспорт 1970 г. на спортивную винтовку Биатлон (БИ-6,5), на 5 л. [7];
 - паспорт 2003 г. на спортивную винтовку «Биатлон-7-3», 1 шт. [8];
 - паспорт 2002 г. на спортивную винтовку «Биатлон-7-4», 1 шт. [9];
 - рекламный лист, 1 шт. [10];
 - международный диплом на винтовки «Biathlon» 1983 г., 1987 г., на 2 л. [11];
 - чертежи, на 4 л. [12];
 - информация из сети Интернет, касающаяся соревнования по биатлону в г. Ижевске, на 1 л. [13];
 - информация о регистрации обозначений Биатлон/ Biathlon в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации и за рубежом, на 6 л. [14].
- К возражению были также приложены сертификаты соответствия №5904935, №6327216, №02035650, №00085349, №02035661, №00085357, на 6 л. [15].
- Заявителем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам 10.03.2006 и 07.08.2006 дополнительно были представлены следующие материалы:
- страница из журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение 2/206», на 1 л. [16];
 - распечатка страницы с сайта www.kalibr.ru, на 1 л. [17];
 - накладные, на 2 л. [18];

- страница из журнала Frankonia Jagd 2002/03, на 1 л. [19];
- накладные, на 67 л. [20];
- План оснащения винтовками «Биатлон-7-2» Олимпийской команды СССР в период подготовки к XVI зимним Олимпийским играм на 2 л. [21];
- Техническое задание на разработку спортивной винтовки «Биатлон-7-2», предназначенной для женщин и юниоров, на 6 л. [22];
- Техническое задание на разработку спортивной винтовки «Биатлон-7-4», предназначенной для мужчин, на 6 л. [23];
- Сертификаты соответствия №5055749, №6327224, №5055756, на 3 л. [24];
- Грузовые таможенные декларации, на 24 л. [25];
- Письмо №109 от 14.07.2006 Союза биатлонистов России, на 6 л. [26];
- рекламные проспекты, 3 шт. [27];
- рекламный буклет «Спортивно-охотничье оружие», 1 шт. [28];
- фотографии оружия и его упаковки, на 4 л. [29];
- журнал «КАЛИБР» май 2003, 1 шт. [30];
- журнал «КАЛИБР» декабрь 2003, 1 шт. [31];
- руководство по эксплуатации карабина охотничьего «Биатлон-7-2-КО», 1 шт. [32];
- Руководство по эксплуатации винтовок спортивной «Биатлон-7-3» и «Биатлон-7-4», 1 шт. [33];
- Паспорт винтовок спортивных «Биатлон-7-3» и «Биатлон-7-4», 1 шт. [34];
- Паспорт охотничьего карабина, 1 шт. [35];
- Паспорт винтовки спортивной «Биатлон-7-3», 1 шт. [36];
- Паспорт винтовки модели «Биатлон-7-4», 1 шт. [37].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с

учетом даты (28.01.2004) поступления заявки №2004701516/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил, 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 (пункт 2.5.1 Правил).

Согласно материалам заявки №2004701516/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «БИАТЛОН» и «BIATHLON», расположенных друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами

русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана обозначения испрашивается в черно-белом цветовом исполнении.

Как следует из доступных источников информации, в том числе Большого энциклопедического словаря под ред. А.М. Прохорова Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с.126, слова БИАТЛОН и BIATHLON (англ.) представляют собой название зимнего вида спорта – лыжной гонки со стрельбой из винтовки на определенных рубежах. В программу зимних олимпийских игр данный вид спорта включен с 1960 года, в чемпионатов мира - с 1958 года.

Обращение к «Толковому словарю русского языка» позволило также установить, что назначение - 1. от глагола назначать; 2. область, сфера применения чего-нибудь; 3. цель, предназначение.

Наличие указанных сведений, а также анализ перечня товаров рассматриваемой заявки, дает основание для вывода о том, что заявленное обозначение правомерно отнесено экспертизой к категории обозначений, указывающих на назначение товаров.

Так, товары 13 и 28 классов МКТУ, относящиеся к различным видам оружия, либо его игрушечным аналогам, предназначены для стрельбы и могут быть использованы в биатлоне. При этом для других товаров, указанных в перечне и не являющихся товарами такого вида, заявленное обозначение «БИАТЛОН BIATHLON», является ложным, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается товаров 16 класса МКТУ, то при маркировке печатной продукции исследуемым обозначением, оно будет восприниматься как указание на назначение этих товаров.

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что словесный элемент «SUPER» для товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, указывает на их свойство, носящее хвалебный характер.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам были учтены представленные заявителем документы [1-37], подтверждающие использование заявителем до даты приоритета обозначения «БИАТЛОН BIATHLON» для маркировки оружия. Данные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя устойчивую связь между товарами, маркированными данным обозначением, и конкретным производителем, то есть отличают его товары от товаров того же вида других производителей.

Согласно представленным материалам, ОАО «Концерн «Ижмаш» является ведущим отечественным производителем не только боевого оружия, но и оружия, применяемого в гражданской области.

Одним из видов производимого заявителем оружия являются спортивные винтовки, маркированные обозначением «БИАТЛОН BIATHLON», которые предназначены для стрельбы в соревнованиях по биатлону на различных дистанциях. Данные винтовки выпускались в различных модификациях «Биатлон-4», «Биатлон-6», «Биатлон-6,5», «Биатлон-7,62», «Биатлон-7-2». В настоящее время благодаря разработкам специалистов конструкторско-оружейного центра ОАО «Концерн «Ижмаш», направленным на усовершенствование оружия, этот модельный ряд был пополнен винтовками «Биатлон -7-3», рекомендованными женщинам и юниорам и «Биатлон -7-4» - для мужчин [6-9; 12; 22-23; 33-34; 36-37]. Кроме этого, на базе спортивных винтовок был разработан вариант охотничьего карабина «Биатлон-7-2-К-О» [3; 35]. Указанная продукция имеет сертификаты соответствия [15; 24].

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение используется заявителем, как на самом изделии, так и на его упаковке, в технической документации, каталогах продукции, рекламных материалах [3-9; 12; 15; 22-23; 27-28; 29; 33-37], а также публикациях в прессе [16; 30-31]. Спортивные винтовки и охотничьи карабины «БИАТЛОН» известны потребителям и реализуются не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом [11;18; 20; 25].

Советские и российские спортсмены, начиная с 1958 года, использовали винтовки «БИАТЛОН» на международных соревнованиях, что подтверждается информационным письмом Союза Биатлонистов России [26]. Благодаря техническим и конструктивным особенностям этих винтовок спортсмены неоднократно становились победителями и призерами Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в результате длительного и широкого использования приобрело различительную способность, позволяющую потребителям (профессиональным спортсменам, любителям спорта, охотникам) соотнести узкоспециализированные товары 13 класса МКТУ (карабины, огнестрельное оружие) с их производителем – ОАО «Концерн «Ижмаш».

В тоже время заявителем не представлены доказательства производства других товаров 13 и всех товаров 16, 28 классов МКТУ, маркированных рассматриваемым обозначением.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.10.2005, изменить решение экспертизы от 24.08.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г Г
(511)

13 Карабины; оружие огнестрельное.