


**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, рассмотрела поступившее 27.08.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», г. Кострома (далее – лицо, подавшее 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», г. Ижевск (далее – правообладатель).

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

В поступившем 27.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является неохраноспособным, так как он не обладает различительной способностью и представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее

употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку в результате его использования различными лицами соответствующее реалистическое изображение стало указанием на конкретный вид товара (пистолет Макарова) в качестве его видового названия (наименования), а его форма определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением этого товара.

Кроме того, в возражении указано, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как единственной целью правообладателя при его регистрации было намерение стать монополистом по производству и продаже пистолетов Макарова, что является актом недобросовестной конкуренции, и правообладатель намеренно зарегистрировал объемный товарный знак вместо промышленного образца, что является злоупотреблением правом.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение мотивов возражения к нему были приложены только лишь распечатка сведений о патенте № 2 254 536 на изобретение системы подачи и заряжания автоматического стрелкового оружия [1] и копия претензии правообладателя к лицу, подавшему возражение [2].

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 соответствующая форма изображенного пистолета Макарова является оригинальной, поскольку содержит в себе уникальные дизайнерские элементы, не обусловленные ее функциональным назначением, а, напротив, отличающие ее 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 российским потребителем исключительно с правообладателем, который является единственным их производителем.

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, а также еще и на отсутствие в материалах возражения каких-либо доказательств противоречия оспариваемого товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Кроме того, в данном отзыве отмечено и то, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо доказательства наличия у него 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 [3]; справка правообладателя об объемах реализации пистолетов Макарова [4]; публикации сведений о продукции правообладателя в периодических печатных изданиях [5]; скриншоты сведений о продукции правообладателя из сети Интернет [6]; паспорта на изделия правообладателя [7]; договоры поставки товаров правообладателем со спецификациями к ним [8]; каталоги продукции правообладателя [9]; сведения об участии продукции правообладателя в выставках и конкурсах [10]; договор правообладателя с Макаровым Н.Н., наследником конструктора пистолета Макарова Н.Ф. [11].

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 подпунктами 1 и 4 пункта 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, или представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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; ИЖ70-17АС, ИЖ70-17АН, ИЖ70-18А, ИЖ70-18АС, 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 МР654КС, 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\\_массогабаритный](https://ru.wikipedia.org/wiki/Макет_массогабаритный)).

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, имеющего определенную форму, 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 [3 – 11] 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 [3].

Представлена справка об объемах реализации пистолетов Макарова [4].

Сведения о продукции правообладателя публиковались в периодических печатных изданиях [5] и на различных сайтах в сети Интернет [6].

К производимым изделиям полагались паспорта [7].

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 [8], позиции которых соотносятся с конкретными товарами, представленными в каталогах продукции правообладателя [9].

Данная продукция правообладателя участвовала в выставках и конкурсах [10].

Для целей производства и реализации этой продукции правообладателем был заключен договор с Макаровым Н.Н., наследником конструктора пистолета Макарова Н.Ф. [11].

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 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 в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса или неохраноспособным в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку в результате его использования различными лицами соответствующее изображение стало указанием на конкретный вид товара (пистолет Макарова) в качестве его видового названия (наименования), то следует отметить, что они являются абсолютно некорректными, так как вовсе не применимы к данному товарному знаку, представляющему собой трехмерное изображение и совсем не содержащему в себе каких-либо словесных элементов, в частности, слов или словосочетаний, которые могли бы обозначать соответствующую изображенную вещь.

Так, название – это словесное обозначение вещи, явления (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академикe: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru/>). Наименование – то же, что название (см. там же).

Таким образом, рассматриваемое трехмерное изображение, в принципе, никак не может быть видовым названием (наименованием) товаров, что уже обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить и то, что для целей доказательства вхождения того или иного словесного обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида потребовались бы, к тому же, и вовсе

отсутствующие в материалах возражения документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность тех или иных различных конкретных лиц, производящих соответствующие товары, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде производства ими этих конкретных товаров независимо друг от друга в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о неоднократности использования обозначения именно в качестве видового наименования определенных товаров, приведенных в перечне товаров этой регистрации товарного знака.

Такие документы должны были бы подтверждать сами факты знания и использования соответствующего слова на дату приоритета оспариваемого товарного знака квалифицированными в определенной отрасли производства специалистами, хозяйствующими субъектами и их сотрудниками и потребителями. Например, должны были бы быть представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широком использовании ими данного слова и наличии соответствующей информации на дату приоритета оспариваемого товарного знака в многочисленных словарях, энциклопедиях и специализированных справочниках, научной и учебной литературе и в публикациях средств массовой информации, а также содержащие в себе и какую-либо оценку восприятия соответствующего обозначения потребителями и специалистами на рынке такого рода товаров, в частности, результаты социологического опроса, причем с необходимым ретроспективным исследованием применительно к соответствующей дате приоритета оспариваемого товарного знака.

В материалах возражения была представлена только лишь одна распечатка сведений о патенте № 2 254 536 на изобретение системы подачи и заряжания автоматического стрелкового оружия [1], которая совсем не содержит в себе какой-либо информации из упомянутых выше необходимых сведений, причем патент на техническое решение сам по себе, к тому же, никак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку.

В свою очередь, у коллегии не имеется и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам и услугам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, его отдельных социальных слоев либо конкретных органов государственной власти.

Напротив, как уже отмечалось выше, производство правообладателем соответствующих товаров было регламентировано правовыми актами исполнительных органов государственной власти СССР и Российской Федерации [3], то есть, собственно, государством, чем подтверждается им высокая положительная деловая репутация самого правообладателя и производимых им пистолетов.

Рассматриваемое изображение никак не может быть отнесено также и к обозначениям с незэтично примененной национальной и (или) государственной символикой (гербы, флаги, эмблемы), с антигосударственными лозунгами, словами и изображениями непристойного содержания, с призывами антигуманного характера, оскорбляющими человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, и со словами, написание которых нарушает правила орфографии, и т.п.

Доводы возражения касательно этого мотива по своему существу сводятся лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Однако данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Кроме того, к возражению не были приложены и какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие у лица, подавшего возражение, необходимой заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, в частности, приведенное в возражении утверждение об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по распространению пневматических пистолетов иностранного производства не был подтвержден какими-либо документами, то есть является декларативным и бездоказательным. При этом данное лицо не имеет никакого отношения к производству, собственно, пистолетов Макарова.

Относительно представленной лицом, подавшим возражение, претензии правообладателя к нему [2] следует отметить, что такая претензия правообладателя о нарушении исключительного права на его товарный знак сама по себе, напротив, не свидетельствует, что соответствующей регистрацией товарного знака были нарушены какие-либо субъективные права и законные интересы именно лица, подавшего возражение.

Отсутствие доказательств наличия у лица, подавшего возражение, упомянутой выше заинтересованности также является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 710447.**