

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 22.04.2016, о признании обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2000 на имя АО «Концерн «Калашников», Россия (далее – заявитель), в отношении товаров 13 класса МКТУ: «оружие огнестрельное».

Обозначение «КАЛАШНИКОВ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- информация о товарном знаке по свидетельству № 549782 [1];
- отчет о социологическом исследовании [2];
- копии учредительных и регистрационных документов [3];
- документы по истории предприятия, в том числе выписка из исторической справки, приказ о преобразовании, справка по освоению продукции и т.д. [4];
- документы о преемственности (выписки, приказы, справки, в том числе справки по перечням объектов недвижимости, приобретенных заявителем у ОАО «Ижевский машиностроительный завод») [5];
- копии материалов договоров:
 - купли-продажи недвижимого имущества: № 017011182 от 01.12.2013; № КИ-Т-08-01/132011389, № КИ-Т-08-02/132011390, № КИ-Т-08-03/132011391, № КИ-Т-08-07/088011409 от 11.08.2014; № ИЖ/02Н10/2014 от 31.10.2014; № КИ-3-07/15/132012510 от 06.07.2015 и т.д. [6];

- об отчуждении прав на объекты интеллектуальной собственности:
РД0116705 от 14.01.2013; РД0093788 от 26.01.2012; РД0100909 от
14.06.2012; РД0112868 от 12.11.2012; РД0098001 от 204.2012;
РД0117552 от 23.01.2013 [7];

- справка «Сведения о движении персонала» [8];

- копия договора №010/513 от 11.11.2011 [9];

- копия решения о передаче функций держателя подлинников и копий документов и уведомление о включении организации в Реестр единственных поставщиков российских вооружений и военной техники [10];

- справка по отгрузке оружия в 2015 году [11];

- копия трудовой книжки М.Т. Калашникова [12];

- справка об аффилированных лицах [13];

- документы различных органов (письмо, решение, постановление) [14];

- документы по использованию обозначения: руководства по эксплуатации, образцы этикеток, удостоверение на техническое усовершенствование и т.д. [15];

- копии авторских свидетельств на изобретения [16];

- распечатки патентов различных стран (Китая, Украины, Польши и т.д.) [17];

- справка из музея «Ижмаш» о количестве посещений [18];

- документы по проведению мероприятий, связанных с юбилеями М.Т.Калашникова: письма, сметы расходов, отчеты по работе делегаций, отчеты о проделанной работе и т.д. [19];

- документы по поставкам оружия за рубеж (справка о заключении договоров, соглашение, декларации на товары, грузовые таможенные декларации, договоры комиссии и т.д.) [20];

- копия письма ОАО «Ижмаш» об итогах работы за 1997 год [21];

- данные об объемах реализации (доклад о работе, данные о количестве спецпродукции, справки, сведения по отгрузке, письма, запросы, заказы-наряды и т.д.) [22];

- документы по затратам на маркетинг (на создание сайта, на проведение выставки и т.д.) [23];

- копии публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [24];
- распечатки из сети Интернет [25];
- согласие М.Т.Калашникова на использование фамилии для регистрации в качестве товарного знака [26];
- письма в поддержку заявленного знака [27].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2016, заявителем были представлены дополнительные материалы [28], включающие распечатки Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2008 №1052 с приложениями, копия справки от заявителя, копия страниц Устава в редакции 2015 года.

От заявителя 21.09.2016 поступили материалы [29], дополняющие заявление и иллюстрирующие взаимосвязь компаний, упоминаемых в ранее поданных документах, а также включающие исторические сведения, публикации в СМИ и т.д.

Кроме того, заявителем 21.09.2016 были уточнены требования по заявлению, а именно – поступило ходатайство об изменении даты, с которой испрашивается признание обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком: 01.01.2000 изменена на 03.11.1997. На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2016, указанное ходатайство было рассмотрено и удовлетворено.

Следует указать, что в материалах дела имеется корреспонденция от 06.09.2016 от Межрегионального общественного фонда имени М.Т. Калашникова (далее – Фонд), в которой выражен протест против признания обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя заявителя. В корреспонденции приведены доводы, касающиеся того, что: заявителем никогда не производился товар, маркированный знаком «КАЛАШНИКОВ»; у потребителя не может возникнуть прямой ассоциации между заявителем и производством только этим предприятием стрелкового оружия Калашникова; баланс интересов, достигнутый путем регистрации товарных знаков на заявителя и на Фонд на основании имеющих равную юридическую силу нотариально заверенных согласий, нарушится в случае признания общеизвестности знака на имя заявителя; возникнет и нарушение прав наследников известного лица.

Также отмечено, что «КАЛАШНИКОВ» - это общеизвестная в мире фамилия конструктора стрелкового оружия, а не общеизвестный товарный знак. Корреспонденция подписана Президентом Фонда ЕМ. Калашниковой и членом Совета Фонда В.М. Калашниковым.

Заявителю было предоставлено время для ознакомления с указанными доводами и изложения позиции по обозначенным вопросам. Суть позиции заявителя сводится к следующему:

- протест Фонда не подкреплен никакими доказательствами изложенных аргументов;

- заявителем представлено большое количество материалов, свидетельствующих о поставках продукции (как в настоящее время, так и в советский период), в которых используется выражение «Автомат Калашникова». Другие документы также содержат недвусмысленное указание «Автомат Калашникова»;

- факт того, что некоторые виды оружия под маркой «Калашников» также производились на производственных мощностях иных отечественных заводов, утрачивает на сегодняшний день значение, поскольку такое производство в своем большинстве носило немассовый и, как правило, краткосрочный характер. Главным поставщиком оставался завод «Ижмаш», правопреемник которого на сегодняшний день осуществляет выпуск значительной части оружейной продукции;

- Фонд не является наследником М.Т. Калашникова и не может обращаться в защиту наследственных прав, при этом в протесте не отмечено, какие именно права Фонда или наследников нарушаются в связи с подачей заявления.

Также, на заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2016, заявителем представлены дополнительные пояснения, существо доводов которых сводится к следующему:

- речь идет о ситуации, при которой лицо, существовавшее на дату, с которой испрашивается охрана обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, уже не существует - как в результате многочисленных реорганизаций, так и в случае приватизации бывших советских предприятий;

- заявитель стал обладателем имущественного комплекса ОАО «Ижмаш» и, соответственно, должен признаваться преемником ОАО «Ижмаш» для целей признания товарного знака общеизвестным. Заявитель продолжил осуществлять ту же самую деятельность с использованием тех же самых активов и при участии тех же самых сотрудников (приведен пример с «Детским миром»);

- заявитель в настоящий момент является единственным производителем и единственным источником происхождения стрелкового оружия «КАЛАШНИКОВ»;

- на момент подачи заявления о признании обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным товарным знаком единственным лицом, использующим данное обозначение в отношении стрелкового оружия, являлся заявитель - АО «Концерн «Калашников»;

- заявитель принадлежит к одной группе лиц с компаниями ОАО «Ижмаш», ДОО «Ижевский оружейный завод» и ОАО «Концерн Ижмаш», а значит, является с ними единым хозяйствующим субъектом, и все доказательства, представленные в отношении интенсивного использования обозначения «КАЛАШНИКОВ» указанными компаниями, следует учитывать для целей признания обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным товарным знаком в отношении товаров заявителя и на его имя;

- особую значимость для заявителя приобрел вопрос о защите его репутации и деловых интересов в связи с возможностью паразитирования конкурентов на продукции, корреспондирующей основным товарам, отсутствие контроля за качеством которых влечет серьезный риск для предприятия. По мнению заявителя, инструмент признания товарного знака общеизвестным является одним из возможных и эффективных методов защиты интересов заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2017, заявителем были еще раз уточнены требования по заявлению, а именно – поступило ходатайство об изменении даты, с которой испрашивается признание обозначения «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком: 03.11.1997 изменена на 05.08.2015. Указанное ходатайство было рассмотрено коллегией и удовлетворено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, действующие в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ППС).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС заявление и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем: 3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

При анализе обозначения «КАЛАШНИКОВ» на предмет возможности признания его с 03.11.1997 общеизвестным в Российской Федерации товарным

знаком на имя АО «Концерн «Калашников», Россия, в отношении товаров 13 класса МКТУ: «оружие огнестрельное», установлено следующее.

Представленные заявителем материалы [3-5, 28, 29] свидетельствуют о том, что, по меньшей мере, с 1975 года известный конструктор стрелкового оружия М.Т.Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, которое в разное время переименовывался и реорганизовывался (в том числе наименовался: ОАО «Ижмаш», АООТ «Ижевский машиностроительный завод», ОАО «Ижевский машиностроительный завод», ОАО «Концерн «Ижмаш» и т.д.). Также имелось дочернее общество – ДООАО «Ижевский оружейный завод».

В период времени с 1975 года по 1997 год Ижевский машиностроительный завод производил и реализовывал на территории Российской Федерации и за рубежом огнестрельное оружие, в том числе автомат Калашникова (АК-47 и другие модели).

Таким образом, начиная, по меньшей мере, с 1975 года автоматы Калашникова производятся на Ижевском машиностроительном заводе, что нашло отражение в материалах [20, 22], представлена также справка [21] по итогам работы за 1997 год (от имени ОАО «Ижмаш»).

Следует указать, что в рассматриваемый период, часть которого пришлась на советское время (с 1975 г. по 05.08.2015), в качестве производителей оружия выступали несколько заводов, централизованно выпускающие различные виды оружия, в том числе автоматы Калашникова. Вместе с тем, начиная с 2011 года и в настоящее время, единственный завод производит и реализует данный вид оружия – АО «Концерн «Калашников». При этом представленные материалы свидетельствуют о том, что ОАО «Концерн «Ижмаш» признано несостоятельным решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.10.2012, в отношении данного лица было открыто конкурсное управление.

В доказательство интенсивности использования обозначения «КАЛАШНИКОВ» на территории Российской Федерации представлены материалы публикаций в СМИ [24]. Коллегия отмечает, что все публикации, относящиеся к рассматриваемому периоду, содержат информацию об автомате Калашникова, его

создателе, который работал на заводе, выпускающем оружие – Ижевском машиностроительном заводе.

Необходимо обратить внимание, что согласно представленным документам [3-29] компания заявителя (АО «Концерн «Калашников») является отдельным юридическим лицом, и была создана путем переименования ОАО «Научно-производственное объединение «Ижмаш», которое в свою очередь было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.06.2011.

С момента создания компанией осуществлялась активная деятельность по сохранению традиций и истории обозначения «КАЛАШНИКОВ»: были приобретены производственные мощности Ижевского машиностроительного завода, осуществлялись действия по производству и реализации огнестрельного оружия, в том числе автомата Калашникова. Кроме того, были сохранены материальные и людские ресурсы прежнего завода.

Таким образом, в распоряжении коллегии имеются материалы, которые свидетельствуют о длительности и интенсивности использования обозначения «Автомат Калашникова» до испрашиваемой даты - 05.08.2015, при этом более 4 лет деятельность продвижению обозначения «КАЛАШНИКОВ» осуществляется самим заявителем.

В отношении маркировки товаров коллегия отмечает, что во всех представленных материалах при описании товара используется обозначения: «Автомат Калашникова», а на самом товаре проставляется маркировка – буквенно-цифровое обозначение (например, АК-47). Вместе с тем, следует указать, что для оружия является традиционным применение в его названии указание его вида и фамилии его создателя (например, револьвер Нагана, пулемет Гатлинга, пулемет Дегтярева, пистолет Макарова и т.д.). В этой связи, коллегия считает, что обозначение «КАЛАШНИКОВ» будет однозначно ассоциироваться с М.Т. Калашниковым и огнестрельным оружием (автоматом), при этом восприниматься как его маркировка.

В материалах дела представлен отчет о проведении социологического исследования [2] в 6 городах Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург,

Пермь, Екатеринбург, Тула, Ижевск. Предметом исследования явился уровень общеизвестности обозначения «КАЛАШНИКОВ» среди целевой группы потребителей в возрасте от 32 лет и старше.

В качестве основных выводов опроса указано, что подавляющее большинство респондентов знакомо с тестируемым обозначением (80,9%), при этом 80,9% опрошенных отождествляют знак «КАЛАШНИКОВ» с оружием (90,3% выбрало огнестрельное оружие). Кроме того, 82,2% респондентов знают тестируемое обозначение более 20 лет или узнали настолько давно, что не помнят когда именно, а 28,7% - знают настолько давно, что не помнят, каким образом узнали о нем.

Таким образом, результаты социологического исследования показывают, что обозначение «КАЛАШНИКОВ», используемое для маркировки заявленных товаров, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает достаточной различительной способностью по отношению к товарам 13 класса МКТУ.

Следует также указать, что в 2013 году на имя заявителя были получены исключительные права на товарные знаки со словесными элементами «КАЛАШНИКОВ», «KALASHNIKOV» (свидетельства № 549782, №580501, №545213, №544105 и т.д.) в отношении товаров 13 класса МКТУ, в том числе огнестрельного оружия, его частей и аксессуаров для него, а также боеприпасов.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что в заявлении представлены убедительные материалы, позволяющие сделать обоснованный вывод об общеизвестности в Российской Федерации обозначения «КАЛАШНИКОВ» в качестве товарного знака заявителя.

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

удовлетворить заявление, поступившее 22.04.2016, и признать обозначение «КАЛАШНИКОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 05.08.2015 на имя АО «Концерн «Калашников» в отношении товаров 13 класса МКТУ: «оружие огнестрельное».