

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Экспериментальное художественно-производственное объединение «Вель» (далее – заявитель), поступившее 12.05.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2009500868/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Графин «Эгоист» с пробкой стопкой и подставкой», совокупность признаков которого изложена в перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 22.03.2010, в следующей редакции:

«Графин «Эгоист» с пробкой стопкой и подставкой
характеризующийся:

- составом формообразующих элементов изделия: графин, пробка;
- выполнением графина, состоящего из основания, тулова, горлышка, пробки;
- *отличающийся:*
- составом комплекта, включающим: графин с пробкой, подставку;
- выполнением графина с пробкой из стекла, а подставки из металла;
- графин встроен в металлическое декоративное художественное обрамление – подставку;
- выполнением пробки в виде стопки, конусообразной формы, зауженной

книзу;

- металлическое обрамление выполнено под цвет бронзы и играет роль подставки, обеспечивающей художественную декоративность и устойчивость;
- выполнением подставки в виде галстука под цвет бронзы с треугольным узлом на верхней части тулова, жестко соединенного с нижним кольцевым элементом посредством полосы, соприкасающейся с декорированной округлой поверхностью тулова;
- бронзовый галстук с треугольным узлом выполнен в виде кольца-хвата».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 08.09.2010 в связи с тем, что заявленное решение не может быть признано объектом патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349.

Данный вывод мотивирован тем, что название заявленного решения содержит словесный элемент, сходный до степени смешения с товарными знаками «EGOIST» №584186 и №55377 (далее - [1]), международная регистрация которых состоялась до даты приоритета заявленного промышленного образца в отношении однородных изделий товаров, право на которые не принадлежит заявителю.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение от 12.05.2011, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, приводя следующие доводы.

По мнению заявителя «русское слово «эгоист» не может принадлежать товарному знаку» и, следовательно, не может привести к смешению с товарными знаками. Кроме того, в возражении подчеркнуто, что слово «эгоист» включено заявителем в название художественно-конструкторского решения в качестве торгового названия изделия, которое не претендует на регистрацию в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи (31.03.2009) заявки №2009500868/49 на выдачу патента на промышленный образец, правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя

и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделия товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в перечень существенных признаков, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Заявленный промышленный образец характеризуется вышеприведенным перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и доводов, приведенных в возражении, касающихся оценки охраноспособности заявленного предложения, показал следующее.

Художественно-конструкторское решение, охарактеризованное вышеприведенным перечнем, не может быть признано относящимся к объектам патентных прав согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали в смысле пункта 9.5 Регламента ПО.

Заявленное решение, как результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования (характеризуется признаками внешнего вида изделия, определяющими его эстетические и эргономические особенности), способно ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или места производства) товара, для которого изделие служит в частности, тарой.

Данный вывод обусловлен тем, что словесный элемент «Эгоист», включенный в название заявленного в качестве промышленного образца решения является тождественным семантически и фонетически со словесными товарными знаками «EGOIST» [1] известными на дату подачи заявки на промышленный образец другого лица, охраняемыми, в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделий товаров и имеющими более ранний приоритет.

Понятие «однородный» раскрыто в толковом словаре (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., Азбуковник, 1997. с.446) и означает «относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию».

Изложенные обстоятельства являются основанием для отнесения заявленного решения согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле пункта 9.5. Регламента ПО к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных образцов.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособным промышленный образец в объеме принятой к рассмотрению совокупности существенных признаков.

Коллегия палаты по патентным спорам руководствуясь пунктом 4.9 Правил ППС сочла возможным предложить заявителю устранить причины, послужившие основанием для вывода об отнесении заявленного решения к перечню объектов, не признаваемых патентоспособными промышленными образцами, путем исключения из названия промышленного образца и соответственно из перечня существенных признаков словесного обозначения – «Эгоист».

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, из которого следует, что заявленный промышленный образец, охарактеризованный уточненным заявителем на заседании коллегии перечнем существенных признаков, соответствует условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2011, отменить решение Роспатента от 08.09.2010 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам.