

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 11.01.2016 возражение, поданное Маури А.А., г. Киров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2014502133/49 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Упаковка» со следующим перечнем существенных признаков, представленным в корреспонденции заявителя от 21.08.2014, 06.11.2014 и 06.10.2015 и принятых экспертизой к рассмотрению:

«Упаковка,

характеризующаяся:

- наличием двух частей, первая из которых представляет собой цилиндрическое вместилище с дном, вторая – цилиндрическое вместилище с крышкой;

- изготовлением каждой из частей из картона;

- выполнением цилиндрического вместилища с дном с возможностью свободного вхождения в цилиндрическое вместилище с крышкой,

отличающаяся:

- наличием во второй части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с крышкой кольцевой завальцовки, расположенной над крышкой

внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны;

- наличием в первой части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с дном кольцевой завальцовки, расположенной под дном внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны.

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 04.12.2015, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому промышленный образец не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что промышленный образец производит общее впечатление, которое может привести к смешению с товарным знаком по свидетельству №452275, зарегистрированным на имя компании СОРЕМАРТЕК С.А. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, однородных тем, для которых предназначено художественно-конструкторское решение упаковки, заявленное в качестве промышленного образца.

В силу того, что рассматриваемый промышленный образец и противопоставленный ему товарный знак производят одинаковое общее зрительное впечатление, у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что заявленное изделие и противопоставленный товарный знак принадлежат одному и тому же производителю, а именно, компании СОРЕМАРТЕК С.А. Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное решение способно ввести потребителя в заблуждение. Такие решения признаются противоречащими общественным интересам и не могут быть объектами патентных прав.

В возражении, поданном по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отмечено следующее:

- противопоставленный объемный товарный представляет собой оригинальную коробку круглой формы, посередине которой расположено стилизованное изображение волнообразной ленты, в центре которой находится овал с оригинальной окантовкой, в верхней части товарного знака расположен бант;

- в рассматриваемом промышленном образце вышеуказанные элементы товарного знака не содержатся, что обуславливает возможность отличия одного изделия от другого;

- рассматриваемый промышленный образец отличается от товарного знака наличием во второй части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с крышкой кольцевой завальцовки, расположенной над крышкой внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны, наличием в первой части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с дном кольцевой завальцовки, расположенной под дном внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны;

- не учитывать вышеуказанные признаки при экспертизе промышленного образца неправомерно;

- мировая практика использования товарных знаков говорит о том, что незначительные отличия одного товарного знака от другого дают право на существование обоих знаков, например, товарный знак фирмы ХОНДА и товарный знак фирмы ХУНДАЙ отличаются только поворотом буквы Н, однако сосуществуют друг с другом.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.05.2014) подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает упомянутый выше Кодекс и Административный регламент ПО 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).

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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

В соответствии с пунктом 22.5.1 Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 Кодекса и подпункта (1) пункта 9.5 настоящего Регламента.

В соответствии подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса и подпунктом (1) пункта 9.5 Регламента ПО не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам.

К таким результатам интеллектуальной деятельности, исходя из подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО, 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 изделий товаров и (или) услуг, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

Согласно подпунктам (2.3) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога – пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с

которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Заявленное решение представляет собой «Упаковку» в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображении изделия.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Заявленное решение в виде упаковки относится к объемным изделиям промышленного дизайна.

Как следует из материалов заявки, промышленный образец может быть использован для упаковки кондитерских изделий, в частности, конфет, замороженных продуктов, парфюмерии и других товаров широкого потребления.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №452275 с приоритетом от 22.12.2010 является объемным обозначением, представляющим собой упаковку - коробку цилиндрической формы с крышкой. На боковой поверхности коробки расположено стилизованное изображение волнообразной ленты с овалом, имеющим оригинальную окантовку, а в центре крышки расположен сложный бант. Товарный знак зарегистрирован на имя компании СОРЕМАРТЕК С.А., Рю Жозеф Нетзер, 5, 6700, Арлон, Бельгия в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука

и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед».

При установлении того, может ли заявленное решение быть объектом патентных прав, были приняты во внимание положения подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса и подпункта (1) пункта 9.5. Регламента ПО.

Сопоставительный анализ изображений заявленного решения и выявленного экспертизой объемного товарного знака по свидетельству №452275 показал, что они относятся к изделиям, предназначенным для упаковки, в частности, кондитерских изделий (конфет).

При этом следует указать, что под «однородностью» согласно словарно-справочным данным (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1997, стр. 446) имеется в виду что-либо «относящееся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию».

Таким образом, сравниваемые объекты интеллектуальной собственности характеризуются одинаковой областью применения, что позволяет признать их решениями однородного назначения.

Вместе с тем, при восприятии заявленного решения упаковки и противопоставленного товарного знака по свидетельству №452275 выявлен ряд зрительно отличительных особенностей, заключающихся в наличии на боковой поверхности крышки упаковки противопоставленного объемного товарного знака элементов в виде стилизованного изображения волнообразной ленты с овалом, имеющим оригинальную окантовку, а также в наличии в центре верхней части крышки этого товарного знака сложного банта.

Указанные признаки, присутствующие в противопоставленном товарном знаке, зрительно различимы, достаточно выразительны и в совокупности с другими признаками участвуют в формировании общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого заявленным решением упаковки.

Следовательно, отсутствуют основания утверждать, что заявленное решение упаковки производит общее впечатление, которое может привести к смешению с товарным знаком по свидетельству №452275, и, как следствие, способно ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении их производителя.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное решение упаковки соответствует требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и пункта 9.5. Регламента ПО, а, следовательно, решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 04.12.2015 является необоснованным.

Вместе с тем, пунктом 5.1 Правил ППС предусматривается, что в случае отмены решения Роспатента, коллегия принимает решение с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

В этой связи материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска с целью выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца, на предмет его соответствия условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены коллегии 03.08.2016. Как следует из приведенных в заключении экспертизы выводов, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», т.к. его существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В подтверждение указанного к заключению экспертизы приложены следующие источники информации:

- решение внешнего вида круглой коробки для конфет «Рафаэлло», раскрытое на сайте <http://darudar.org/gift/1542925> с датой публикации от 26.11.2011;
- решение внешнего вида круглой коробки для конфет «Рафаэлло», опубликованной на сайте http://otzovik.com/review_429239.html с датой отзыва о конфетах от 04.05.2013;

- решение внешнего вида круглой коробки, раскрытое на сайте <http://irecommend.ru/content/podarochnaya-korobka-ot-lyubogo-okruzhnostyu-v-72-sm-ili-600-gr-udovolstviya> с датой публикации от 08.12.2013;

- решение внешнего вида круглой коробки, раскрытое на сайте <http://www.agroru.com/geo/samara-67025/doska/kruglye-korobki-61455.htm> с датой размещения от 11.03.2014.

Заключение, представленное экспертизой, и результаты дополнительного информационного поиска были направлены в адрес заявителя корреспонденцией от 08.08.2016.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2016, заявитель, извещенный в установленном порядке о дате проведения коллегии, свой отзыв на упомянутое заключение не представил и на заседании коллегии отсутствовал. При этом в распоряжении коллегии имеются сведения о том, что по адресу для переписки, приведенному в материалах возражения, уведомление о дате заседания коллегии было получено 27.06.2016.

Таким образом, неявка заявителя на заседание коллегии была квалифицирована коллегией как отсутствие заинтересованности в рассмотрении возражения. При этом коллегия руководствовалась положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которым неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В этой связи, рассмотрев материалы дела в отсутствии заявителя и приняв во внимание все имеющиеся в деле документы, в том числе заключение экспертизы и источники информации из дополнительного информационного поиска, коллегия пришла к следующим выводам.

По мнению коллегии, наиболее близким аналогом заявленного решения упаковки является ранее указанное в заключении экспертизы решение упаковки по

свидетельству №452275 на товарный знак



, сведения о которой стали

общедоступными в мире с даты (25.02.2012) публикации информации об этом товарном знаке, т.е. до даты (29.05.2014) подачи заявки №2014502133/49 на промышленный образец.

При этом следует констатировать, что внешний вид сравниваемых упаковок, нашедших отражение в заявленном промышленном образце и товарном знаке, характеризуются следующими совпадающими существенными признаками: наличием двух частей, первая из которых представляет собой цилиндрическое вместилище с дном, вторая – цилиндрическое вместилище с крышкой; выполнением цилиндрического вместилища с дном с возможностью свободного вхождения в цилиндрическое вместилище с крышкой. Кроме того сравниваемые упаковки также характеризуются наличием во второй части упаковки (крышке) в месте соединения цилиндрической поверхности с крышкой кольцевой завальцовки, расположенной над крышкой внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны.

Необходимо указать, что в дополнительном информационном поиске, проведенном экспертизой, было выявлено художественно-конструкторское решение внешнего вида круглой коробки для конфет «Рафаэлло», раскрытое на сайте <http://darudar.org/gift/1542925> с датой публикации 26.11.2011. В выявленном решении внешнего вида коробки для конфет «Рафаэлло» также раскрыта вышеуказанная совокупность совпадающих доминантных (существенных) признаков.

Вместе с тем проведенный сопоставительный анализ заявленного и известного решений показал, что совокупность существенных признаков заявленной упаковки, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков наличием в первой части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с дном кольцевой завальцовки, расположенной под дном внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны.

Однако, из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца, было выявлено художественно-

конструкторское решение, в котором присутствует признак, совпадающий с вышеупомянутым отличительным признаком рассматриваемого решения.

Признак «наличие в первой части упаковки в месте соединения цилиндрической поверхности с дном кольцевой завальцовки, расположенной под дном внутри цилиндрической поверхности, и являющейся продолжением цилиндрической поверхности с наружной ее стороны» известен в художественно-конструкторском решении внешнего вида круглой коробки для конфет «Рафаэлло», опубликованном на сайте http://otzovik.com/review_429239.html с датой отзыва о конфетах 04.05.2013.

Исходя из вышеизложенного следует, что для существенных признаков, заявленного решения выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие этими же признаками, обуславливающими в известных решениях такие же эстетические и эргономические особенности, которые присущи и проверяемому промышленному образцу, т.е. существенные признаки, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида заявленного промышленного образца не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Кроме того, из дополнительного информационного поиска известно художественно-конструкторское решение, ставшее общедоступным в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца, а именно, решение внешнего вида коробки цилиндрической формы, раскрытое на сайтах <http://irecommend.m/content/podaroclmaya-korobka-ot-lyubogo-okruzhnostyu-v-72-sm-ili-600-gr-udovolstviya> с датой публикации от 08.12.2013 и <http://www.agroru.com/geo/samara-67025/doska/kruglye-korobki-61455.htm>.

Представленное на указанных сайтах художественно-конструкторское решение упаковки содержит существенные признаки, присущие заявленному промышленному образцу.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что заявленное художественно-конструкторское решение «Упаковка» не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» в смысле требований, изложенных в пункте 3 статьи 1352 Кодекса и в пункте 22.5.5(2)(2.3) Регламента ПО.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, отменить решение Роспатента от 04.12.2015 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2014502133 по вновь открывшимся обстоятельствам.