

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 компании «Юлиус Сэманн Лтд.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.09.2014, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 88288, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 88288 на группу промышленных образцов «Ароматизатор (11 вариантов)» выдан по заявке № 2012501482 с приоритетом от 11.05.2012 на имя Стройкова М.М., г. Рязань (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«Ароматизатор (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные волнистые и прямолинейные участки, имитирующие ветви дерева;
- наличием в нижней части подставки, выполненной горизонтально ориентированной на основе прямоугольника со скругленными боковыми сторонами;
- выполнением вершины дерева округлой.

2. Ароматизатор (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по форме и размерам выступы, имитирующие ветви;

- наличием в нижней части подставки, выполненной на основе горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными верхними углами;
- выполнением вершины дерева на основе треугольника со скругленными углами;
- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

3. Ароматизатор (вариант 3),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по размерам и форме округлые выступы, имитирующие ветви;
- наличием в нижней части подставки, выполненной на основе горизонтально ориентированной трапеции со скругленными верхними и нижними углами и слегка выпуклыми боковыми сторонами;
- выполнением вершины дерева скругленной;
- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

4. Ароматизатор (вариант 4),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по размерам и форме округлые выступы, имитирующие ветви;
- выполнением округлых выступов различными по количеству зубьев: однозубыми, двузубыми и трехзубыми;
- наличием в нижней части подставки в форме трапеции со скругленными верхними углами;
- выполнением вершины дерева в форме трехзубца;

- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

5. Ароматизатор (вариант 5),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по длине и форме округлые выступы, имитирующие ветви;
- наличием в нижней части подставки в форме перевернутой трапеции со скругленными углами;
- выполнением вершины дерева в форме треугольника с закругленными углами;
- проработкой ветвей дерева ориентированными вниз.

6. Ароматизатор (вариант 6),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева зигзагообразной линией, образующей различные по длине заостренные выступы с выпуклыми и вогнутыми сторонами, имитирующие ветви;
- наличием в нижней части подставки в форме прямоугольника с закругленными верхними углами;
- выполнением вершины дерева в форме треугольника с вогнутыми и выпуклыми сторонами;
- проработкой ветвей дерева ориентированными горизонтально.

7. Ароматизатор (вариант 7),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением дерева асимметричным с наклоном вершины в левую сторону;
- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные выпуклые и вогнутые участки, расположенные последовательно на каждой боковой

стороне и образующие заостренные на концах ветви, вершины которых расположены в шахматном порядке;

- выполнением вершины дерева на основе треугольника с острыми углами и выпукло-вогнутыми сторонами;

- проработкой основания нижнего треугольника в виде сегмента круга большого радиуса.

8. Ароматизатор (вариант 8),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные прямолинейные и вогнутые участки, имитирующие ветви дерева, имеющего три яруса;

- выполнением вершины, являющейся верхним ярусом, в виде треугольника с острым верхним и закругленными нижними углами;

- выполнением ветвей среднего и нижнего ярусов в виде симметрично расположенных треугольников с закругленными углами;

- наличием в нижней части подставки в форме трапеции с закругленными нижними углами.

9. Ароматизатор (вариант 9),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные прямолинейные, выпуклые и вогнутые участки, имитирующие ветви дерева, имеющего три яруса;

- выполнением ветвей всех трех ярусов в виде симметрично расположенных треугольников с округлыми углами;

- выполнением вершины в виде небольшого прямоугольника с закругленными верхними углами;

- выполнением нижнего яруса примерно в два раза шире верхнего яруса;

- наличием в нижней части подставки небольшой высоты и прямоугольной формы.

10. Ароматизатор (вариант 10),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева широкими очертаниями, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;
- выполнением ветвей каждого яруса симметричными по форме треугольников с выпуклыми боковыми сторонами;
- наличием в нижней части подставки, выполненной в форме трапеции с закругленными нижними углами.

11. Ароматизатор (вариант 11),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева широкими очертаниями и линией, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;
- выполнением ветвей каждого яруса симметричными с выпуклыми боковыми сторонами и разделенными сгруппированными овальными сегментами;
- выполнением вершины в виде треугольника с заостренным верхним углом, вогнутыми боковыми сторонами и основанием в виде трех сопряженных сегментов овала;
- наличием подставки, выполненной в форме прямоугольника».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса и пункта 3 статьи 1354 Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции.

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

- все 11 вариантов оспариваемой группы промышленных образцов относятся к решениям, способным ввести в заблуждение потребителей соответствующих товаров в отношении их производителя, поскольку создают общее зрительное впечатление, приводящее к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец знаками лица, подавшего возражение, по международным регистрациям и свидетельствам: № 798981 [1], № 612525 [2], № 178969 [3], № 438905 [4], № 579396 [5]. Правовая охрана перечисленных знаков предоставлена, в том числе в отношении товаров – «освежители воздуха, продукция для очистки воздуха»;

- в 1952 году г-н Юлиус Сэманн придумал подвесные картонные освежители воздуха в форме дерева, которые со временем стали наиболее продаваемыми освежителями воздуха для автомобилей в мире и в связи с этим часто копируются. Известные освежители воздуха (ароматизаторы) в форме дерева продаются и продвигаются практически в каждой стране по всему миру, в том числе и в России, под разными словесными обозначениями (CAR-FRESHNER, и/или различными наименованиями ароматов), в различных цветовых комбинациях и оформлении. На российском рынке, начиная с 1993 года, освежители приобрели достаточную известность;

- известность и репутация знаков [1-5] уже неоднократно оценивалась судами и была установлена вступившими в законную силу судебными актами Суда по интеллектуальным правам по делам СИП-142/2013, СИП-286/2013, Десятым арбитражным апелляционным судом по делу № А41-32865/2013;

- сходные элементы, включенные в решения по оспариваемому патенту и в знаки [1-5], способствуют формированию ассоциативно близкого зрительного впечатления при восприятии изделий;

- все 11 вариантов изделий по оспариваемому патенту рассматриваются как объединенные единым творческим замыслом - выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- действия патентообладателя являются очевидно недобросовестными, а получение патента № 88288 – противоречащим как российскому, так и

международному законодательству (приведена ссылка на решение Федеральной антимонопольной службы России по делу № 1-00-41/00-08-14, которым действия лица, направленные на введение в гражданский оборот ароматизаторов, форма которых, среди прочих, отражена в перечне и на изображении изделия по оспариваемому патенту (вариант 1), признаны недобросовестной конкуренцией);

- в отношении формы варианта 1 ароматизатора также есть заключение Института социологии РАН от 06.06.2011 и заключение специалиста РГИИС от июня 2011 г., согласно выводам которых внешний вид товаров, форма которых соответствует знаку по международной регистрации № 889296 и варианту 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, является сходной до степени смешения;

- ароматизатор, соответствующий варианту 8 по оспариваемому патенту, был рассмотрен в судебном порядке в рамках дела о нарушении исключительного права компании «Юлиус Сэманн Лтд.» на знаки [1-5] (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда по делу А41-32865/13 от 19.06.2014). Рассматриваемое изделие было признано сходным до степени смешения со знаками [1-5] и, соответственно, нарушающим права лица, подавшего возражение;

- компании «Юлиус Сэмман Лтд.» с высочайшей степенью ответственности подходит к защите своей интеллектуальной собственности и преследует все случаи незаконного использования ее товарных знаков.

Далее в возражении приведена таблица, в которой занесены сведения о «контрафактных» ароматизаторах, и соотнесении с вариантами по оспариваемому патенту, и их несоответствии условиям патентоспособности. Данную информацию можно представить следующим образом:

Таблица 1

[illegible]

Также, в возражении указано, что промышленный образец по варианту 1 по оспариваемому патенту не может быть признан оригинальным, поскольку его форма была заимствована у знака по международной регистрации № 889296 [6] и известна с 2006 г. Кроме того, лицом, подавшим возражение, высказано утверждение о том, что все 11 вариантов изделий имитируют внешний вид изделия компании «Юлиус Сэманн Лтд.», соответствующего товарным знакам.

Изложенное, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о несоответствии группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

- распечатки охранных документов на упомянутые в возражении объекты интеллектуальной собственности (1);
- распечатки судебных актов и актов антимонопольного органа (2);
- распечатки страниц журнала «За рулем», 2011, № 5 (3);
- копии упомянутых в возражении заключений (4);
- материалы по известным ароматизаторам в форме елочки (5), в том числе, товарные накладные, чеки, протоколы осмотров доказательств и т.д.;
- материалы по ароматизаторам лица, подавшего возражение (6).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2016, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на акты судов и антимонопольного органа, однако они приняты по вопросам, об обстоятельствах и в отношении лиц, не имеющих отношение к рассматриваемому возражению, в связи с чем не могут рассматриваться в качестве обоснования или доказательств доводов возражения. При этом в акте антимонопольного органа по делу № 1-00-41/00-14 на стр. 6 указано, что «... не имеется достаточных оснований для признания действий ответчиков по приобретению и использованию... актом недобросовестной конкуренции...»;

- кроме судебных актов позиция возражения обоснована только известностью источника информации (3), однако из представленной рекламы не представляется возможным установить, кем размещена реклама и что конкретно рекламируется.

Далее в отзыве приведен подробный анализ всех представленных с возражением материалов и отмечено, что данные источники информации не могут быть приняты во внимание в силу того, что они либо не относятся к рассматриваемому возражению, либо содержат противоречащую информацию, либо их невозможно идентифицировать.

Также, в отзыве проведен сопоставительный анализ на сходство оспариваемой группы промышленных образцов с противопоставленными знаками [1-5] и указано, что внешняя форма, вид, характер и смысловое значение изображений различаются. Сравниваемые объекты различаются как в целом, так и по признакам. В отзыве приведены сведения относительно того, какие признаки не использованы в разных вариантах внешнего вида оспариваемой группы промышленных образцов, которые могут быть представлены следующим образом:

Таблица 2

Номер варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Признаки, отсутствующие в знаках [1-5]	2-4	4, 5	4, 5	3-6	3, 4	2, 4, 5	2-5	2-5	2-5	2-4	2-5

Ни в одном из знаков [1-5] не использованы все существенные признаки группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, а общее зрительное впечатление сравниваемых объектов значительно отличается и не является сходным до степени смешения.

Дополнительно, в отзыве отмечено, что изделия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту активно вводятся в гражданский оборот на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, указано, что группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в рамках 23-04 класса МКПО (вентиляторы, воздухоочистители, дымоуловители, кондиционеры, увлажнители и т.д.), тогда как знаки [1-5] зарегистрированы в отношении химических продуктов

(дезинфицирующие средства, антифризы, защитные средства против ржавчины, освежители воздуха и т.д.). Таким образом, изделия по оспариваемому патенту являются решениями иного назначения по отношению к товарам знаков [1-5].

На основании изложенных доводов патентообладателем сделан вывод о том, что доводы возражения не обоснованы.

К отзыву приложены следующие источники:

- распечатки судебных актов (7);
- письма контрагентов (8);
- распечатки из сети Интернет (9);
- образцы продукции (10);
- каталоги продукции автоаксессуаров («AZARD GRIOUP»), в том числе каталог «Ароматизаторы» (11).

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

С учетом даты подачи (11.05.2012) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту 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).

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.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 9.10.1. перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Согласно пункту 22.5.2 Регламента ПО проводится проверка его соответствия требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения подпункта (3) пункта 9.5 Регламента ПО. Если установлено, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса, дальнейшая проверка его патентоспособности не проводится.

В соответствие с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, производящим такое же общее впечатление, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В соответствии с пунктом 9.5(1) Регламента ПО 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, заявленными на государственную регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных изделий товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков 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 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 пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

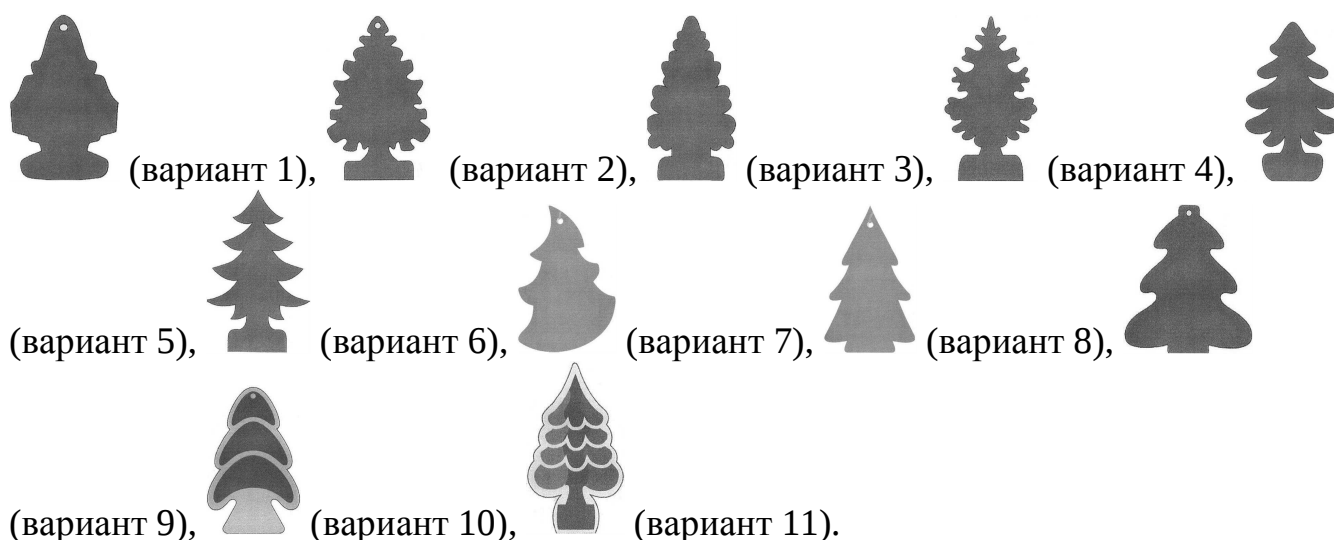
В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно 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.

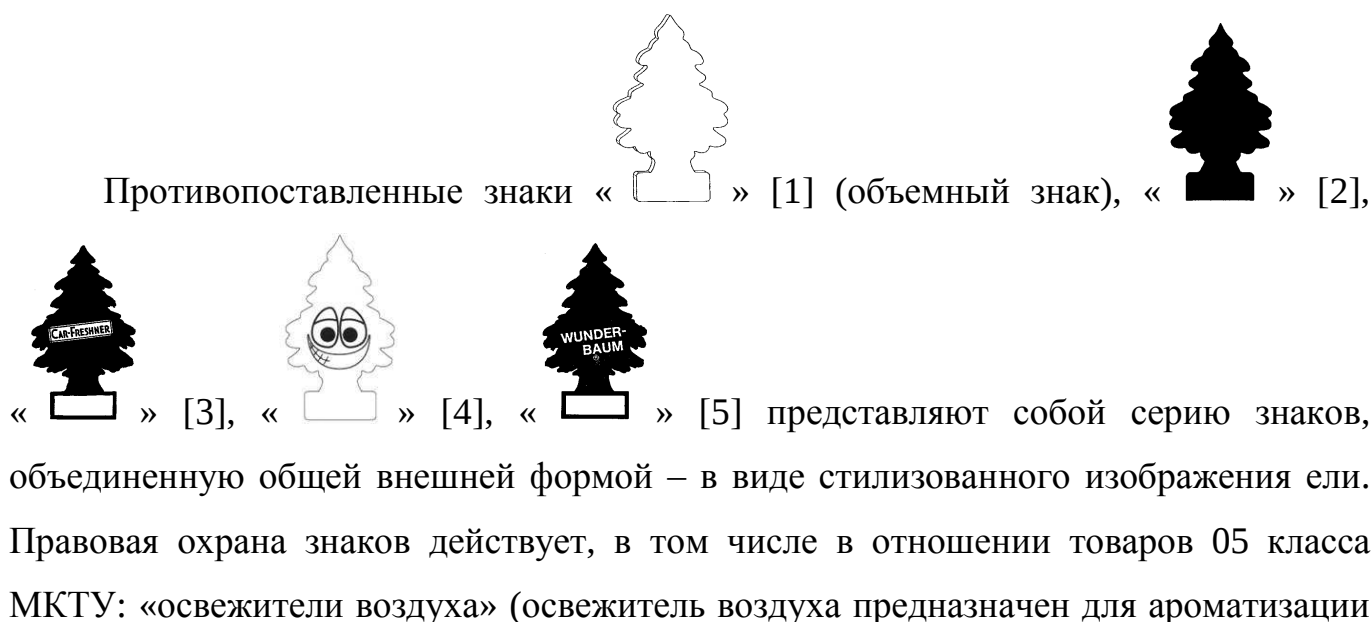
Анализ доводов, приведенных в возражении, и доводов правообладателя, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по

оспариваемому патенту требованию законодательства о запрете предоставления правовой охраны решениям, противоречащим общественным интересам, показал следующее.

Существо группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выражено в приведенном выше перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделий:



Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к изделиям промышленного дизайна – ароматизаторам (ароматизатор - вещество, обладающее приятным запахом и используемое для придания аромата продуктам питания, парфюмерным изделиям и т.п., Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка, <http://www.efremova.info/>), в том числе автомобильным.



воздуха и удаления неприятных запахов в любом помещении, в том числе в кабине автомобиля).

Таким образом, сравниваемые объекты интеллектуальной собственности имеют одинаковое назначение и область применения, что позволяет признать их решениями однородного назначения.

Сопоставительный анализ заявленной группы промышленных образцов и знаков [1-5] показал, что, действительно, они относятся к изделиям для придания аромата воздуху в виде стилизованного изображения хвойного дерева (в том числе, ели).

Вместе с тем, необходимо указать следующее.

Использование идеи оформления ароматизатора или освежителя воздуха для автомобиля с контуром в виде стилизованного изображения хвойного дерева или образа маркировки изображением такого изделия может привести к смешению группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и знаков [1-5] лишь в случае сходства их характерных особенностей исполнения.



При восприятии противопоставленных знаков [1-5] () можно выделить характерные особенности данных объектов: вертикальная симметрия, вершина в форме треугольника, несколько ветвей с контуром, имитирующим контур ветвей ели, наличие короткого ствола внизу ели, наличие подставки. При этом следует учитывать известность и репутацию знаков лица, подавшего возражение, установленных в судебных актах (2), свидетельствующих о том, что потребитель запомнил характерные особенности автомобильных освежителей воздуха компании «Юлиус Сэманн Лтд.».

По мнению коллегии, сходные с перечисленными особенностями черты (треугольная вершина, ветви ели, короткий ствол) имеют следующие варианты

группы промышленных образцов по оспариваемому патенту:  (вариант 2), 

(вариант 3),  (вариант 4),  (вариант 5),  (вариант 6),  (вариант 8),  (вариант 9).

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот перечисленных вариантов изделий по оспариваемому патенту (ароматизаторы воздуха) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция представляет собой продолжение линейки знаков [1-5] лица, подавшего возражение, и, таким образом, будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя однородных товаров.

Следовательно, согласно пункту 9.5 (1) Регламента ПО варианты 2-6, 8, 9 изделий по оспариваемому патенту относятся к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Форма изделий:  (вариант 1),  (вариант 7),  (вариант 10), 

(вариант 11), отличается от формы () и имеет ряд зрительно отличительных особенностей: отсутствие в варианте 7 вертикальной симметрии и ствола внизу ели, различная проработка формы ветвей и ствола внизу ели.

По мнению коллегии, признаки, характеризующие в данных вариантах (1, 7, 10, 11) проработку рассматриваемых особенностей, четко идентифицируются на изображениях заявленных изделий, зрительно различимы, достаточно выразительны и в совокупности с другими признаками участвуют в формировании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделий по оспариваемому патенту, отличного от общего зрительного впечатления, производимого при восприятии знаков [1-5].

В этой связи отсутствуют основания утверждать, что изделия по вариантам 1, 7, 10, 11 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту производят общее впечатление, которое может привести к смешению со знаками [1-5], и, как

следствие, способны ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя изделия.

Анализ доводов и материалов, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указано, что не соответствуют данному условию решения, представленные в вариантах 1, 3, 10 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (см. Таблицу 1).

Наиболее близкими аналогами для каждого из указанных вариантов решений по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, являются решения внешнего вида изделий, известных из материалов (5) (далее соответствующие материалы будут нумероваться с указанием номера варианта: 5.1 – документы, относящиеся к варианту 1, 5.3 – к варианту 3, 5.10 – к варианту 10 и т.д.).



Так, варианту 1 () противопоставляется ароматизатор для авто, дома или офиса. Представленные фотографии упаковки ароматизатора и чека о его покупке (5.1) подтверждают фактическую продажу 21.04.2011 ароматизатора «АРЕОН «РЕФРЕШМЕНТ» (код товара 45688) до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

При этом, коллегия отмечает, что известному из материалов (5.1) изделию того же (однородного) назначения и оспариваемому изделию (вариант 1) присущи следующие общие признаки: - выполнение в виде стилизованного изображения хвойного дерева; - выполнение контура дерева очертаниями, включающими сопряженные волнистые и прямолинейные участки, имитирующие ветви дерева; - наличие в нижней части подставки, выполненной горизонтально ориентированной на основе прямоугольника со скругленными боковыми сторонами; - выполнение вершины дерева округлой.

Следовательно, совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков варианта 1 промышленного образца по оспариваемому патенту, известна из материалов (5.1).

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие признать вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса.

В отношении материалов (5.3) и (5.10), касающихся вариантов 3 и 10 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, коллегия отмечает, что содержащиеся в них сведения не могут быть привлечены для целей установления соответствия вариантов 3 и 10 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, поскольку данные материалы либо имеют даты более поздние, чем дата подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (например, 27.10.2014), либо товарные накладные и чеки не содержат данных, позволяющих соотнести их с фотографиями какой-либо упаковки ароматизаторов (отсутствует информация об артикуле, коде товара или каких-либо иных сведениях).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать варианты 3 и 10 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В возражении указано, что не соответствуют данному условию решения, изложенные в вариантах 2-9, 11 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту (см. Таблицу 1).

Наиболее близкими аналогами для каждого из решений по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, являются решения внешнего вида

изделий, известных из материалов (6). Кроме того, указано, что все варианты группы промышленных образцов по оспариваемому патенту являются имитацией внешнего вида изделий компании «Юлиус Сэманн Лтд.», соответствующего знакам [1-5], а вариант 1 заимствует внешний вид изделия, соответствующего знаку [6].

Коллегия признает, что внешний вид вариантов 2-6 оспариваемой группы промышленных образцов производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид изображений ароматизаторов в виде елочек по свидетельствам [1-5], а также известных изделий из материалов (6).

Сравниваемые изделия (представленные на изображениях) сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку конструкция, форма, пропорции и геометрия характеризуется одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

Как было отмечено выше, знакам [1-5] () и вариантам 2-6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту; { (вариант 2),  (вариант 3),  (вариант 4),  (вариант 5),  (вариант 6)} присущи следующие одинаковые зрительно активные (доминантные) существенные признаки, формирующие внешний вид изделия: выполнение в виде стилизованного изображения хвойного дерева; выполнение контура дерева волнистой линией, образующей различные по форме и размерам выступы, имитирующие ветви; наличие в нижней части подставки, выполненной на основе горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными углами; выполнение вершины дерева на основе треугольника со скругленными углами.

Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий (варианты 2-6) группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, и изображениями елочек по свидетельствам [1-5].

Вместе с тем, решения по оспариваемому патенту решения имеют особенности, отличающие их от ближайших аналогов, заключающиеся в нюансной проработке контура ветвей ели и наличии отверстия в вершине ели для крепления ароматизатора. Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого изображениями елочек по свидетельствам [1-5] (т.е. оспариваемые решения имитируют внешний вид известных). Мысленное исключение или включение указанных признаков не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Изложенную позицию усиливает и тот факт, что признак, характеризующий наличие отверстия в вершине ели, не внесен правообладателем в перечень существенных признаков варианта 2 рассматриваемой группы промышленных образцов.

Таким образом, выявленные отличия не являются зрительно активными, не создают иной зрительный образ и не позволяют отличить заявленное решение внешнего вида от известного решения (свидетельства [1-5], материалы (6)).

Что касается остальных вариантов группы промышленных образцов по оспариваемому патенту –  (вариант 7),  (вариант 8),  (вариант 9),  (вариант 11), то коллегия отмечает, что они также как и знаки по свидетельствам [1-5] характеризуются признаками, касающимися контура ветвей и наличием вершины.

Вместе с тем, их отличие от известных аналогов или от формы () заключается в совершенно иной проработке контура ветвей и отсутствии у них подставки (кроме варианта 11). При этом, признаки: «выполнение контура дерева

очертаниями, включающими сопряженные прямолинейные и вогнутые участки, имитирующие ветви дерева, имеющего три яруса... выполнение трех ярусов в виде симметрично расположенных треугольников с округлыми углами...» идентифицируются на изображениях изделий, зрительно различимы, достаточно выразительны и в совокупности с другими признаками участвуют в формировании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида ароматизаторов, известных из материалов (5). И, как следствие, не могут быть признаны имитирующими внешний вид известных изделий.

Вариант 9 имеет дополнительное отличие, заключающееся в исполнении вершины в виде небольшого прямоугольника с закругленными верхними углами. При этом следует обратить внимание, что закругление углов у вершины в варианте 9 ослабляет ее восприятие как прямоугольника.

В отношении довода возражения о том, что вариант 1 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку его форма была заимствована у знака по



международной регистрации № 889296 [6] () и известна с 2006 г., коллегия отмечает следующее.



Действительно, контур изделия по варианту 1 () близок контуру изобразительного знака [6], однако выразительная графическая проработка последнего, наличие линий и прорези внизу изображения, смещение верхнего отверстия относительно всего изображения в целом, свидетельствуют о значительных различиях сравниваемых объектов, при этом данные отличия визуально различимы, достаточно выразительны и не могут быть отнесены к нюансным. Кроме того, данные отличия снижают вероятность восприятия знака [6]

в качестве изображения елочки и усиливают возможность восприятия его в качестве изображения самолета или ракеты.

Каких-либо аргументов в отношении упомянутых отличительных особенностей в возражении не представлено. Кроме того, следует указать, что материалов, которые могли бы подтвердить известность формы ароматизаторов, маркируемых знаком [6] на территории Российской Федерации с 2006 г., также не представлено.

В соответствии с изложенным и на основании пункта 4.9 Правил ППС патентообладателю на заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2016, было предложено представить скорректированный вариант перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, при этом было обозначено, что коллегия считает доводы возражения убедительными в отношении вариантов 1-6, 8 и 9 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.02.2016, от патентообладателя поступило заявление об изменении перечня существенных признаков и сам измененный перечень (см. Приложение № 1 к Протоколу заседания коллегии от 05.02.2016).

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии вариантов 7, 10, 11 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованиям законодательства.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.02.2016, от лица, подавшего возражение, и от патентообладателя поступили особые мнения, существо которых сводится к:

- более подробному анализу несоответствия вариантов 7, 10 и 11 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованиям законодательства, а также материалы (12) – от лица, подавшего возражение;

- усилению позиции, изложенной в отзыве, согласно которой все варианты группы промышленных образцов по оспариваемому патенту охраноспособны, - от патентообладателя.

Коллегия отмечает, что доводы, изложенные в особых мнениях сторон, проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа. Что касается материалов (12), то они включают заключения коллегий палаты по патентным спорам по возражениям против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № 480107 и № 500942, судебный акт по делу № А45-31009/2012, уведомление от компании «Бейкер и Макензи», 2 листа фотографий упаковок ароматизаторов.

Коллегия отмечает, что делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств каждого конкретного дела, в связи с чем заключения коллегий не могут быть учтены. Кроме того, предметы споров, отраженные в данных заключениях, не относятся к рассматриваемому делу. В отношении судебного спора по делу № А45-31009/2012, необходимо обратить внимание, что ни из судебного акта, ни из уведомления от компании «Бейкер и Макензи» не представляется возможным установить о какой именно форме «контрафактных» изделий идет речь. Листы фотографий упаковок не имеют каких-либо выходных данных, дат, номеров или иных сведений, позволяющих их соотнести с судебным делом. При этом в уведомлении от компании «Бейкер и Макензи» отсутствует упоминание каких-либо приложений, в связи с чем листы фотографий не могут быть соотнесены и с ним.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2014, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 88288 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, скорректированным патентообладателем на заседании коллегии от 05.02.2016.

(21) 2012501482/49

(51) МКПО: 23-04

(57) 1. Ароматизатор (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением дерева асимметричным с наклоном вершины в левую сторону;
- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные выпуклые и вогнутые участки, расположенные последовательно на каждой боковой стороне и образующие заостренные на концах ветви, вершины которых расположены в шахматном порядке;
- выполнением вершины дерева на основе треугольника с острыми углами и выпукло-вогнутыми сторонами;
- проработкой основания нижнего треугольника в виде сегмента круга большого радиуса.

2. Ароматизатор (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева широкими очертаниями, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;
- выполнением ветвей каждого яруса симметричными по форме треугольников с выпуклыми боковыми сторонами;

- наличием в нижней части подставки, выполненной в форме трапеции с закругленными нижними углами.

3. Ароматизатор (вариант 3),

характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;
- выполнением контура дерева широкими очертаниями и линией, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;
- выполнением ветвей каждого яруса симметричными с выпуклыми боковыми сторонами и разделенными сгруппированными овальными сегментами;
- выполнением вершины в виде треугольника с заостренным верхним углом, вогнутыми боковыми сторонами и основанием в виде трех сопряженных сегментов овала;
- наличием подставки, выполненной в форме прямоугольника.