

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 Общества с ограниченной ответственностью «Течение западных ветров» (далее – заявитель), поступившее 31.10.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2010503818/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «эмблема «МОЙ ПАПА» (два варианта)», совокупность признаков которых отображена на изображениях изделий, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи и изложена в перечне существенных признаков, в следующей редакции:

Эмблема (вариант 1):

характеризующаяся:

- наличием графического элемента, составленного из квадратов, расположенных в два горизонтальных ряда, выровненных по краям;
- наличием букв в выворотку внутри квадратов;
- *отличающаяся:*
 - выполнением графического элемента из двух рядов: трех более крупных квадратов, расположенных в верхнем ряду и четырех более мелких квадратов, расположенных в нижнем ряду;
 - наличием промежутков белого цвета между квадратами и между рядами;
 - выполнение всех букв внутри квадратов в выворотку;

- выполнение квадратов с округленными углами;
- наличием шрифтовой надписи ниже графического элемента, выровненной с рядами кубиков по сторонам.

Эмблема (вариант 2):

характеризующаяся:

- выполнением на темном прямоугольнике;
- наличием графического элемента, составленного из квадратов, расположенных в два горизонтальных ряда, выровненных по краям;
- наличием букв в выворотку внутри квадратов;
- *отличающаяся:*
- выполнением графического элемента из двух рядов: трех более крупных квадратов, расположенных в верхнем ряду и четырех более мелких квадратов, расположенных в нижнем ряду;
- наличием промежутков белого цвета между квадратами и между рядами;
- выполнение всех букв внутри квадратов в выворотку;
- выполнение квадратов с округленными углами;
- наличием шрифтовой надписи ниже графического элемента, выровненной с рядами кубиков по сторонам.

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу, было принято решение Роспатента от 27.06.2011 об отказе в выдаче патента на промышленный образец, мотивированное следующим.

Заявленное решение по варианту 1 не соответствует понятию промышленного образца в смысле положений пункта 1 статьи 1352 Кодекса.

Заявленное решение по варианту 2 согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не является объектом патентных прав, поскольку оно противоречит общественным интересам, т.к. содержит словесное обозначение «МОЙ ПАПА», производящее общее впечатление, которое может привести к смешению с охраняемым товарным знаком по свидетельству № 268302 (далее - [1]), право на которое, в отношении однородных изделий товаров (услуг), не принадлежит заявителю.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении отметил следующее.

По мнению заявителя «заявлен промышленный образец изделия – эмблема», который «может быть выполнен как кустарным, так и промышленным производством» и «служит эмблемой предприятия (производителя). Заявленная группа решений, по мнению заявителя, обладает запоминающимся внешним видом и позволяет «отчетливо визуально идентифицировать определенное предприятие».

Кроме того, в возражении отмечено, что товарный знак [1] не сходен до степени смешения с заявленной группой художественно-конструкторских решений, на том основании, что сравниваемые обозначения имеют существенные ассоциативные и визуальные различия.

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

С учетом даты подачи (23.12.2010) заявки №2010503818/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает упомянутые выше 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 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или

кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Согласно пункту 9.4. Регламента ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт. Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна, в частности, содержать комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия.

Согласно пункту 9.8.1 Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце.

Согласно подпункту пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны и притязаний заявителя.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав.

Согласно пункту 22.5.3. Регламента ПО при проверке соответствия заявленного решения условиям, предусмотренным частью первой пункта 1 статьи 1352 Кодекса, устанавливается, является ли заявленное решение художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Если установлено, что заявленное решение не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия, или что решение не относится к внешнему виду изделия либо к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности решения 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 изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Заявленное решение по варианту 1 не может быть признано относящимся к промышленным образцам по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия.

Название и родовое понятие заявленного в качестве конструкторско-художественного решения внешнего вида изделия по варианту 1, в материалах заявки определено как «эмблема».

Из норм вышеприведенной правовой базы следует, что основным критерием при определении возможности отнесения заявленных решений к промышленным

образцам, как объектам промышленной собственности является признание данных решений изделиями, поскольку именно изделия являются объектом художественно-конструкторских решений и именно художественно-конструкторское решение внешнего вида изделий совместно с перечнем их существенных признаков определяет объем правовой охраны и притязаний заявителя.

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства (см. пункт 9.4. Регламента ПО).

По определению, данному, например, в Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова (С.-П., «Норинт»,1998, с.380) «изделие - это изготовленный, выработанный кем-либо предмет, сделанная вещь»

Вместе с тем изображения решения по варианту 1, содержащиеся в материалах заявки, не дают представления о внешнем виде изделия. Действительно, на данных изображениях не показан внешний вид изделия «эмблема», а представлена комбинация из графических и шрифтовых элементов. Словесное описание изображенного комбинированного обозначения приведено в перечне существенных признаков заявленного в качестве промышленного образца решения. Как следует из описания к заявке: «заявленное решение может быть изготовлено на любом материальном носителе, в том числе на вывесках магазина, на фирменных бланках, печатях, визитках, на ценниках, на этикетках, на фирменной упаковке» (см. стр. 2-3 описания). Таким образом, заявленное по варианту 1 предложение может являться частью любого изделия, а представленные в материалах заявки рисунки с незамкнутым контуром (без изображения материального носителя) могут быть воспроизведены на любой подложке путем штампования или рисования.

Следует констатировать, что без наличия изображений внешнего вида изделия, невозможно оценить результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования – определить решение внешнего вид изделий.

Изложенное выше, обуславливает вывод о том, что заявленное по варианту 1 предложение не может быть признано объектом патентных прав, относящимся к промышленным образцам, поскольку не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, в возражении не приведено доводов, позволяющих отнести заявленное решение по варианту 1 к художественно-конструкторским решениям изделий кустарно-ремесленного производства, определяющих их внешний вид (к промышленным образцам, как к объектам патентных прав).

В отношении заявленного решения по варианту 2, необходимо отметить следующее.

Заявленное решение по варианту 2 имеет плоскостную композицию представленную на прямоугольнике темного цвета и состоящую из двух рядов квадратов, выполненных контрастно цветными. Внутри квадратов расположены буквы русского алфавита, выполненные былым цветом. При этом перечень существенных признаков заявленного промышленного образца по варианту 2 содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и их колористическое решение. Вместе с тем, изображения указанного варианта, включают словесное обозначение « МОЙ ПАПА».

Следует констатировать, что сущность промышленных образцов характеризуется отображенными на фотографиях существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий, а не семантикой графической надписи.

Однако, наличие словесного обозначения на изображении заявленного промышленного образца по варианту 2 в контексте пункта 4 статьи 1349 Кодекса, может явиться основанием для отнесения его к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца в смысле положений пункта 9.5 Регламента ПО.

При установлении того, может ли заявленное решение по варианту 2 быть объектом патентных прав в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса, в решении Роспатента указан охраняемый на территории Российской Федерации словесный товарный знак по свидетельству [1], зарегистрированный в отношении товаров 28 класса МКТУ – игрушки.

Заявленное решение – «эмблема» по 2 варианту предназначена, как следует из описания к заявке, «для индивидуализации заявителя, основной вид деятельности которого – производство и торговля товарами для детей». Изображения заявленного решения по варианту 2 содержат словесное обозначение «ПАПА» тождественное фонетически и семантически, а также визуально сходное до степени смешения (выполненное в кириллице, тем же шрифтом, заглавными печатными буквами) со словесным товарным знаком «ПАПА» по свидетельству [1]. Данное обстоятельство обуславливает формирование ассоциативно близкого зрительного впечатления при восприятии заявленной эмблемы по варианту 2 и товарного знака по свидетельству [1].

Очевидно, что введение в хозяйственный оборот заявленной по варианту 2 эмблемы будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров (услуг), т.е. у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция (услуга) маркирована товарным знаком [1], право на который не принадлежит заявителю.

При этом следует отметить, что товар - это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Понятие «однородный» приведено 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».

Следовательно, в соответствии с пунктом 9.5.(1) Регламента ПО заявленное решение по варианту 2 относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя товара (услуги), для которого изделие служит эмблемой, что противоречит общественным интересам и, в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса не может быть объектом патентных прав.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что приведенный выше анализ, касающийся наличия на изображениях заявленного решения по варианту 2 словесного товарного знака «ПАПА» по свидетельству [1], право на который не

принадлежит заявителю, правомерен и для заявленного решения по варианту 1, на изображениях которого также присутствует словесный элемент «ПАПА».

Таким образом, в возражении не приведено доводов, позволяющих отнести группу заявленных решений к промышленным образцам, как к объектам патентных прав.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2011, решение Роспатента оставить в силе.