

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 Савкина С.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 29.12.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.10.2012 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2011502602/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Упаковочный лист для цемента», охарактеризованный следующим перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделия:

Упаковочный лист для цемента, характеризующийся:

наличием в композиции упаковки изобразительного элемента и шрифтовых надписей;

- наличием текстовой сопроводительной информации:
- наличием информационных полей:
- выполнением в центральной части упаковочного листа на белом фоне горизонтально и вертикально ориентированных шрифтовых и изобразительных элементов; Отличается:

- выполнением шрифтовых элементов в две строки декоративным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита:

- выполнением верхней строки буквами серого цвета, а нижней буквами оранжевого цвета:

- выполнением шрифтового элемента «С» жирным крупным шрифтом оранжевого цвета и расположением его таким образом, что основание элемента находится на нижней строке, а верхняя его часть на верхней строке:
- выполнением изобразительного элемента в виде композиции из стилизованного изображения заводских труб, цеха с колористическим решением темно и светло серого цвета и кирпичной кладки с колористическим решением оранжевого цвета;
- выполнением по верхнему, нижнему и левому краю упаковочного листа информационных полей оранжевого цвета:
- выполнением на верхнем поле оранжевого цвета по диагонали шрифтовой надписи прямым рубленым шрифтом заглавными буквами русского алфавита с заливкой белого цвета:
- выполнением над изобразительным элементом в виде кирпичной кладки на белом фоне шрифтовой надписи прямым рубленым шрифтом, заглавными буквами русского алфавита с заливкой оранжевого цвета:
- выполнением под изобразительным элементом, в виде кирпичной кладки, на белом фоне, вертикально ориентированных шрифтовых элементов выполненных в две строки декоративным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита;
- выполнением по правому вертикально ориентированному информационному полю белого цвета обрамлённому полосами серого цвета шрифтовых элементов выполненных в две строки декоративным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита и шрифтовой надписи прямым рубленым шрифтом, заглавными буквами русского алфавита с заливкой серого цвета».

По результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что предложенное в

качестве промышленного образца решение согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не может быть признано объектом патентных прав.

При этом в решении Роспатента отмечено, что заявленное решение «содержит элементы сходные до степени смешения с чужими товарными знаками, право на которые в отношении однородных изделий товаров и (или) услуг не принадлежит заявителю».

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента приведены товарные знаки по свидетельствам №254378 и №323360, зарегистрированные на имя ОАО «Евроцемент» в отношении, в частности, товаров 19 класса МКТУ – цементы, с приоритетом от 15.04.2003 и от 10.10.2006, соответственно (далее [1] и [2]).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, приведен сравнительный анализ известных товарных знаков [1] и [2] со словесным элементом «EURO CEMENT», с обозначением «PORTLAND CEMENT», включенным в композиционное построение заявленного решения, на основании которого заявитель делает вывод об отсутствии визуального, фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных обозначений. Заявитель подчеркивает, что в указанных обозначениях «сходным является только словесный элемент «CEMENT», который указывает на вид товара и для потребителя не обладает различительной особенностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.08.2011) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца 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.

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. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 Кодекса и подпунктов (1) и (2) пункта 9.5 настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента 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 отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном

промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца

В соответствии с пунктом 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.10.2 Регламента ПО, если изображение изделия содержит надпись, то характеристика такого признака в перечне может быть дана только через раскрытие графических особенностей исполнения надписи. Не допускается характеризовать признак перечня семантикой надписи.

Согласно подпункту (4) пункта 22.4 Регламента ПО если изображение изделия содержит надпись, то при проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается, не включают ли характеристики признаков перечня раскрытие семантики надписи. В случае включения признака, раскрывающего семантику надписи, в перечень существенных признаков промышленного образца заявителю предлагается в запросе исключить такой признак из перечня.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС решение об изменении оспариваемого решения принимается палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме. В случае отмены оспариваемого решения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

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

Заявленный промышленный образец представляет собой решение внешнего вида упаковки в развернутом виде (упаковочного листа), неотъемлемой частью

которого является нанесенная на него художественно-графическая композиция (этикетка).

Понятие «этикетка» дано, например в Словаре по экономике и финансам. Глоссарий.ру © 2001—2011 «Яндекс», этикетка - средство маркировки: - в виде бирки, прикрепленной к товару; или - в виде сложной графической композиции, являющейся неотъемлемой частью упаковки. Помимо выполнения декоративных функций служит для информирования потребителей, в частности, о производителе и (или) месте производства товара.

Согласно описанию к заявке (см. стр. 1) и родовому понятию, заявленное решение предназначено для упаковки цемента.

Перечень существенных признаков заявленного промышленного образца содержит признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид изделия: состав композиционных элементов, определенное сочетание изобразительных элементов, их пластическую проработку и колористическое решение, а также графические и шрифтовые особенности исполнения надписей сопроводительной информации, без характеристики семантики надписи.

Вместе с тем, изображения заявленного изделия содержат словесные обозначения «PORTLAND CEMENT» и «Цемент».

Сущность промышленных образцов, согласно вышеприведенной правовой базе, характеризуется отображенными на фотографиях изделия существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий. К таким признакам относятся, в частности, признаки, характеризующие графическое и колористическое выполнение надписи, а также признаки, определяющие местоположение того или иного элемента на упаковке, что в свою очередь определяет композиционное построение упаковки (этикетки) в целом. Семантика графической надписи не относится к существенным признакам, используемым для характеристики промышленных образцов, так как она не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий, а раскрывает содержание надписи (см. пункт 22.4(4) Регламента ПО).

Однако, наличие словесного обозначения на изображениях заявленного промышленного образца в контексте положений 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 подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО.

При установлении того, может ли заявленный в качестве промышленного образца упаковочный лист для цемента, включающий надпись «PORTLAND CEMENT» и «Цемент» быть отнесено к объектам патентных прав в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, во внимание приняты охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки [1] и [2], включающие словесные элементы «EURO CEMENT» и зарегистрированные в отношении, в частности, товаров 19 класса МКТУ – цементы.

Проверка указанных обозначений на тождество и сходство показала следующее.

Слова «EURO» и «PORTLAND» не имеют общих пересекающихся значений и не могут привести к смешению ни визуально, ни фонетически, ни семантически.

Вместе с тем вторые словесные элементы «CEMENT» сравниваемых словосочетаний тождественны по семантике, фонетике и сходны графически.

Однако слово «CEMENT» в составе словесных обозначений следует отнести к слабым элементам, поскольку оно является неохраняемым элементом, не имеющим различительной способности.

Следовательно, словосочетания «EURO CEMENT» и «PORTLAND CEMENT» при тождественности второго словесного элемента, в целом различаются как семантически (разные понятия), так и фонетически (состав букв и звуков).

Таким образом, в решении Роспатента не приведены основания для отнесения заявленного решения согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта 1 пункта 9.5. Регламента ПО к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве объекта патентных прав.

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным в соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

В палату по патентным спорам 14.05.2013 были представлены результаты дополнительного информационного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что заявленному художественно-конструкторское решению не может быть предоставлена охрана в качестве промышленного образца в соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5 Регламента ПО и подпункта (4) пункта 4 статьи Кодекса.

В данном заключении наряду с анализом товарных знаков по свидетельствам [1] и [2], приведенным также в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец, представлен и анализ комбинированного товарного знака по свидетельству №431582 с датой приоритета от 14.05.2010, зарегистрированного на имя ОАО «Евроцемент» (далее - [3]:

В качестве комбинированного товарного знака по свидетельству [3] зарегистрирована этикетка (упаковка) в отношении, в частности, товара 19 класса МКТУ – цемент, выполненная с использованием темно и светло- серого, белого и темно желтого цветов, центральная часть которой, с трех сторон оформлена широкими полосами желтого цвета с разрывом, включающая словесные обозначения, в том числе «PORTLAND CEMENT» и «EURO CEMENT», выполненные контрастно в две строки.

Следует констатировать, что упаковочный лист для цемента (этикетка), заявленный в качестве промышленного образца, и товарный знак по свидетельству [3] включают сходные доминантные элементы оформления, а именно: композиционное построение, колористическое решение, шрифтовые и графические элементы, формирующие одинаковое зрительное впечатление. Необходимо подчеркнуть также фонетическую и семантическую тождественность словесного обозначения «PORTLAND CEMENT», выполненного в латинице стандартным шрифтом.

В отношении словесного обозначения, включенного в товарный знак по свидетельству [3] - «EURO CEMENT», целесообразно отметить следующее. Как

было указано выше в настоящем заключении, данное словосочетание (самостоятельно) различается (семантически и фонетически) со словесным обозначением «PORTLAND CEMENT», однако, расположение его в составе композиции визуально усиливает степень сходства противопоставленного товарного знака по свидетельству [3] и заявленного решения.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что заявленное изделие способно ввести в заблуждение пользователя в отношении производителя и (или) места производства однородных товаров, для которых изделие служит упаковкой, поскольку оно сходно до степени смешения с известным на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком другого лица, в отношении однородных изделий товаров, для которого изделие служит упаковкой.

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». Товар – это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена, или иного введения в оборот.

Данные обстоятельства являются основанием для отнесения заявленного решения согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта 1 пункта 9.5. Регламента ПО к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве объекта патентных прав.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившего 29.12.2012, отменить решение Роспатента от 16.10.2012 и отказать в выдаче патента на промышленный образец по вновь открывшимся обстоятельствам.