

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 ООО «Форт», Россия (далее – заявитель), поступившее 17.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.03.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2014503108, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Сувенирная бутылка (2 варианта)» с совокупностью существенных признаков, представленной заявителем 05.03.2015:

«1. Сувенирная бутылка,
характеризующаяся:

- выполнением в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия;
- составом композиционных элементов: горловина, корпус и основание;
- выполнением горловины в виде ствола короткой цилиндрической формы, корпуса в виде цевья и основания в виде ствольной коробки, фигурными;
- наличием на корпусе и основании рельефного изображения оружейных деталей; отличающаяся:
- проработкой горловины с элементом, имитирующим газоотводную трубку;
- наличием на горловине кольцевого элемента с размещенной на нем прицельной мушки, выполненной непрозрачной;
- выполнением мушки трапецевидной формы с отверстием у основания и продольным разрезом на ее вершине;

- наличием на корпусе элементов, имитирующих рукоять, рожок, спусковой крючок с защитной скобой, выполненных из непрозрачного материала;
- наличием на основании элемента, имитирующего приклад, выполненный из непрозрачного материала;
- проработкой элемента, имитирующего приклад, на основе четырехугольной формы с фигурным отверстием внутри;
- выполнением рожка с поперечным рифлением на внешней стороне и прямоугольным выступом в основании;
- выполнением корпуса из прозрачного материала.

2. Сувенирная бутылка,

характеризующаяся:

- выполнением в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия;
 - составом композиционных элементов: горловина, корпус и основание;
 - выполнением горловины в виде ствола короткой цилиндрической формы, корпуса в виде цевья и основания в виде ствольной коробки, фигурными;
 - наличием на корпусе и основании рельефного изображения оружейных деталей;
- отличающаяся:

- проработкой горловины с элементом, имитирующим газоотводную трубку;
- наличием на горловине кольцевого элемента с размещенной на нем прицельной мушки, выполненной непрозрачной;
- выполнением мушки трапециевидной формы с отверстием у основания и продольным разрезом на ее вершине;
- наличием на корпусе элементов, имитирующих рукоять, рожок, спусковой крючок с защитной скобой, выполненных из непрозрачного материала;
- наличием на основании элемента, имитирующего приклад, выполненный из непрозрачного материала;
- проработкой элемента, имитирующего приклад, на основе четырехугольной формы с фигурным отверстием внутри;

- выполнением рожка с поперечным рифлением на внешней стороне и прямоугольным выступом в основании;
- выполнением корпуса из прозрачного тонированного материала».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме вышеуказанных перечней существенных признаков, отображенных на приведенных в заявке фотографиях изделий, было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 30.03.2015 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленная группа решений относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных образцов, как способных ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя изделия и(или) товара, для которого изделие служит упаковкой (пункт 9.5(1г) Регламента ПО). В заключении экспертизы приведены сведения о выявленных знаках других лиц (свидетельство № 261260 [1] и регистрация № 1217206 [2]), охраняемых в отношении однородных товаров. При этом отмечено, что заявленная группа промышленных образцов относится к решениям, воспроизводящим или включающим элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных изделий товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы выражено несогласие с доводами заявителя, приведенными в защиту заявляемой группы промышленных образцов, и указано, что сравниваемые изделия сходны по композиционному построению, составу, конфигурации и проработке основных композиционных элементов, формирующих одинаковое зрительное впечатление. Выявленные отличительные особенности, характеризующие проработку элементов, имитирующих детали стрелкового оружия, по мнению экспертизы, не влияют на создание иного зрительного образа, т.е. могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам.

В возражении, поданном 17.06.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- примененные экспертизой положения законодательства относятся к сравнению промышленных образцов с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, или обозначениями, заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков, или с общеизвестными товарными знаками. Также следует обратить внимание, что для применения норм права, касающихся способности ввести в заблуждение, потребитель должен иметь представление о конкретном производителе конкретного товара, а оно возможно только в том случае, когда товар присутствует на рынке и хорошо знаком потребителю;

- производство и реализация алкогольной продукции требует получения соответствующей лицензии, а единственным видом деятельности согласно сведениям из ЕГРЮЛ у правообладателя знака [1] является деятельность в области фотографии (74.81). Каких-либо лицензий в отношении знака [1] не зарегистрировано. В сети Интернет отсутствует информация о товарах 33 класса МКТУ, произведенных правообладателем знака [1]. Изложенное не позволяет говорить об известности знака [1]. В отношении знака [2] заявитель также не располагает сведениями о присутствии товара владельца знака [2] на территории Российской Федерации;

- заявленное решение не может быть признано сходным со знаком [1], поскольку оно является объемным изделием, а противопоставленный знак представляет собой двухмерное изображение. При этом в знаке [1] присутствует надпись «АК-47», что позволяет четко идентифицировать модель автомата, а заявляемое решение не содержит никакой маркировки. Не имея в результате информационного поиска аналогового ряда, невозможно разграничить признаки существенные и нюансные, в связи с чем вывод экспертизы о том, что отличительные особенности заявленного решения относятся к нюансным признакам, является неубедительным;

- заявленное решение не может быть признано сходным и со знаком [2]. В заявленном решении используются два вида материала: стекло и непрозрачный полимерный материал, из которого выполнены элементы, имитирующие рукоять, рожок, спусковой крючок с защитной скобой. При этом использование полимерного материала позволяет сделать более тщательную и четкую проработку деталей. Выполнение приклада в виде скелетной конструкции позволяет утверждать, что эта достаточно крупная часть изделия, участвующая в формировании индивидуального внешнего вида, позволяет четко разделять и фиксировать внимание на различных составных частях заявленного изделия;

- при этом существуют охранные документы на зарегистрированные объекты, более схожие с противопоставляемыми знаками [1, 2], например, патент на промышленный образец № 48506, свидетельство № 155230 (далее приведен сравнительный анализ данных регистраций).

Дополнительно, в возражении указано, что заявитель и ОАО «ЛВЗ «Глазовский» (правообладатель товарного знака по свидетельству № 155230) являются родственными компаниями, ведущими единый бизнес по производству алкогольной продукции (заявитель является организацией, на которой фокусируется интеллектуальная собственность группы компаний).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2014503108.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2015, заявителем представлены дополнительные материалы и пояснения, существо которых сводится к более подробному анализу изложенных в возражении доводов. Приведены примеры различного автоматического стрелкового оружия.

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

С учетом даты подачи заявки 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).

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

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:

г) 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.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае отмены решения об отказе в выдаче патента на промышленный образец, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение палаты по патентным спорам

должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Заявленная группа промышленных образцов рассматривается в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий.

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

Заявителем представлены следующие фотографии:



Отличие двух вариантов исполнения заявленной группы промышленных образцов заключается в выполнении корпуса изделия из прозрачного материала (вариант 1) и прозрачного тонированного материала (вариант 2).

Заявленное решение относится к объемным изделиям промышленного дизайна – бутылкам и предназначено для хранения алкогольных напитков.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой композицию из изображения автоматического стрелкового оружия и надписи «АК-47»:



«». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении алкогольной и безалкогольной продукции (товары 32 и 33 классов МКТУ).

Коллегия отмечает, что правовая охрана на территории Российской Федерации



объемному знаку «» [2] не предоставлена (решение об отказе принято 17.09.2015,

опубликовано 08.10.2015), что позволяет не учитывать данное противопоставление при рассмотрении дела.

Сопоставительный анализ заявленной группы промышленных образцов и товарного знака [1] показал, что, действительно, они относятся к автоматическому стрелковому оружию.

Вместе с тем, использование идеи оформления тары (упаковки) для алкогольных напитков в виде автоматического стрелкового оружия или образа маркировки изображением такого оружия не приводит к смешению заявленной группы промышленных образцов и товарного знака [1].



Так, товарный знак [1] «» представляет собой изображение, однозначно ассоциируемое с конкретной моделью автоматического оружия: автоматом Калашникова «АК-47» («АК-47» – 7,62-мм автомат Калашникова (АК) - автомат, сконструированный в 1947 году М.Т.Калашниковым. Принят на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием в мире, <https://slovari.yandex.ru/>).



Тогда как форма заявленных изделий (, ) отличается от формы автомата Калашникова «АК-47» и имеет ряд отличительных особенностей: различная проработка формы приклада и рукоятки, различная проработка рожка, а также разное исполнение корпуса как по форме, так и по материалу. Кроме того, форма прозрачного корпуса, длина горловины и место расположения кольцевого элемента с мушкой на горловине также зрительно отличаются от изображения этих элементов в противопоставленном товарном знаке [1].

Коллегия отмечает, что модели автоматического стрелкового оружия могут сильно отличаться в зависимости от функциональных особенностей, конструктора оружия и назначения изделия. Можно привести пример того, что даже в ряду

автоматов одного и того же конструктора (М.Т. Калашникова) внешний вид оружия

сильно разнится:



По мнению коллегии, признаки («проработкой элемента, имитирующего приклад, на основе четырехугольной формы с фигурным отверстием внутри», «выполнением рожка с поперечным рифлением на внешней стороне и прямоугольным выступом в основании», «выполнением корпуса из прозрачного тонированного материала») 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 заявленных изделий, отличного от общего зрительного впечатления, производимого при восприятии товарного знака [1].

В этой связи отсутствуют основания утверждать, что заявленная группа промышленных образцов производит общее впечатление, которое может привести к смешению с товарным знаком [1], и, как следствие, способна ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя изделия и(или) товара, для которого изделие служит упаковкой.

Таким образом, заявленная группа промышленных может быть признана патентоспособной, если в общедоступных сведениях не будут обнаружены решения, которым присущи обсуждаемые признаки.

Однако в решении Роспатента не приведен анализ сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного промышленного образца, о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца.

В связи с изложенным, коллегия сочла возможным на основании пункта 5.1. Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены в распоряжении коллегии 25.12.2015, при этом в заключении

экспертизы отмечено, что в результате проведенного информационного поиска по заявке № 2014503108 в отношении перечня существенных признаков, представленного в деле заявки, источников информации, препятствующих признанию заявленной группы промышленных образцов патентоспособной, не выявлено. Второй экземпляр упомянутых документов был направлен в адрес заявителя.

Следовательно, по итогам дополнительного поиска экспертизой не выявлены сведения о решениях, определяющих внешний вид изделий однородного назначения, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками, включенными заявителем в перечень существенных признаков группы заявленных промышленных образцов и указанными выше в настоящем заключении.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие отнести заявленную группу промышленных образцов к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с требованиями законодательства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2015, отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, поступившем 05.03.2015.

(21) 2014503108/49

(51) МКПО: 09-01

(57) 1. Сувенирная бутылка,

характеризующаяся:

- выполнением в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия;
- составом композиционных элементов: горловина, корпус и основание;
- выполнением горловины в виде ствола короткой цилиндрической формы, корпуса в виде цевья и основания в виде ствольной коробки, фигурными;
- наличием на корпусе и основании рельефного изображения оружейных деталей;

отличающаяся:

- проработкой горловины с элементом, имитирующим газоотводную трубку;
- наличием на горловине кольцевого элемента с размещенной на нем прицельной мушки, выполненной непрозрачной;
- выполнением мушки трапециевидной формы с отверстием у основания и продольным разрезом на ее вершине;
- наличием на корпусе элементов, имитирующих рукоять, рожок, спусковой крючок с защитной скобой, выполненных из непрозрачного материала;
- наличием на основании элемента, имитирующего приклад, выполненный из непрозрачного материала;
- проработкой элемента, имитирующего приклад, на основе четырехугольной формы с фигурным отверстием внутри;

- выполнением рожка с поперечным рифлением на внешней стороне и прямоугольным выступом в основании;
- выполнением корпуса из прозрачного материала.

2. Сувенирная бутылка,
характеризующаяся:

- выполнением в виде стеклянного сосуда, имитирующего форму стрелкового оружия;
- составом композиционных элементов: горловина, корпус и основание;
- выполнением горловины в виде ствола короткой цилиндрической формы, корпуса в виде цевья и основания в виде ствольной коробки, фигурными;
- наличием на корпусе и основании рельефного изображения оружейных деталей;

отличающаяся:

- проработкой горловины с элементом, имитирующим газоотводную трубку;
- наличием на горловине кольцевого элемента с размещенной на нем прицельной мушки, выполненной непрозрачной;
- выполнением мушки трапециевидной формы с отверстием у основания и продольным разрезом на ее вершине;
- наличием на корпусе элементов, имитирующих рукоять, рожок, спусковой крючок с защитной скобой, выполненных из непрозрачного материала;
- наличием на основании элемента, имитирующего приклад, выполненный из непрозрачного материала;
- проработкой элемента, имитирующего приклад, на основе четырехугольной формы с фигурным отверстием внутри;
- выполнением рожка с поперечным рифлением на внешней стороне и прямоугольным выступом в основании;
- выполнением корпуса из прозрачного тонированного материала.

(56) RU 48506 S, 2001
EM 000793294-0001, 2007
EM 001276653-0001, 2011
EM 001929795-0001, 2011
EM 001324750-0001, 2012
UA 27380, 25.07.2014
RU 261260, 14.11.2002

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет
использовано описание в первоначальной редакции заявителя.