

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 Самсунг Электроникс Ко., ЛТД, Республика Корея (далее – заявитель), поступившее 14.11.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.05.2014 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013501827/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Значок графического пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (два варианта)», охарактеризованная следующим перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 15.04.2014, в следующей редакции:

«1. Значок графического пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (вариант 1),

характеризующийся:

- выполнением в виде прямоугольной формы поля с закругленными углами и плавным переходом фона от темного снизу к светлому – сверху, на котором, почти всю его поверхность, расположена плашка по форме стилизованного изображения щита, оформленного кантом по всему периметру в виде светлой полосы и выполненного с перегибом по вертикальной линии, причем фон поля выполнен более темным, чем фон плашки, выполненный переменным по поверхности плашки, при этом в средней части плашки выполнено стилизованное изображение замочной скважины темного тона;

2. Значок графического пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (вариант 2),

характеризующийся:

- выполнением в виде прямоугольной формы поля с закругленными углами и плавным переходом фона от темно-желтого снизу к светло-желтому – сверху, на котором, почти всю его поверхность, расположена плашка по форме стилизованного изображения щита, оформленного кантом по всему периметру в виде полосы белого цвета и выполненного с перегибом по вертикальной линии, причем фон поля выполнен более темным, чем фон плашки, выполненный переменным по поверхности плашки от темно-желтого цвета к светло-желтому цвету, при этом в средней части плашки выполнено стилизованное изображение замочной скважины черного цвета».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

Решение Роспатента мотивировано тем, что предложенная в качестве промышленных образцов группа решений не может быть признана объектом патентных прав согласно подпункту (4) пункта 4 статьи 1349 Кодекса. При этом отмечено, что заявленные варианты решений содержат изобразительный элемент, производящий общее зрительное впечатление, которое может привести к смешению с изобразительным элементом товарного знака по свидетельству №355649 (далее – [1]). Свидетельство [1] имеет более ранний приоритет и зарегистрировано на имя Макрософт Корпорейшн, США в отношении товаров 9 класса МКТУ (в частности, компьютерное программное обеспечение) что противоречит общественным интересам.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и подчеркнул следующее.

По мнению заявителя, «в заявленных решениях доминирующим элементом, обеспечивающим формирование зрительного впечатления, отличного от

зрительного образа товарного знака по свидетельству [1], является изображение замочной скважины, занимающее центральное положение, что исключает какое-либо смешение с товарным знаком по свидетельству [1]».

Кроме того, в возражении отмечено, что заявленная группа промышленных образцов «Значок графического пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (два варианта)», в отличие от товарного знака не может быть отнесена к средствам индивидуализации какого-либо товара, а является «графическим отображением одной из множества прикладных программ, установленных на мобильном устройстве».

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

С учетом даты подачи заявки (17.05.2013) правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов 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.

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 подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам.

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

Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

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

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделий товаров и (или) услуг, для которых изделие служит, в частности, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Значок графического пользовательского интерфейса дисплея на мобильном устройстве связи (два

варианта)», охарактеризованных приведенным выше перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

Данная группа промышленных образцов относится к плоскостным художественно-конструкторским решениям внешнего вида значков графического пользовательского интерфейса.

Известно, что графический интерфейс – это средства взаимодействия пользователей с операционной системой компьютера или пользовательской программой, при этом графический интерфейс пользователя взаимодействия с компьютером организуется с помощью пиктограмм, меню, диалоговых окон и пр. (см. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник, «ОЛМА-Пресс», Москва 2003 г.). Операционные системы всех современных мобильных устройств связи используют графический интерфейс. Пиктограмма (иконка) – это упрощенное изображение, которое используется как объект манипулирования в графических интерфейсах пользователя компьютерных приложений, они могут быть полностью абстрактными, как символы, или художественными, как пиктограммы, или представлять собой нечто среднее между ними (см. Справочник технического переводчика, «Интент» 2009-2013 года). Эмблема – это предмет или изображение какого-либо предмета, а также символ, выражающий какую либо идею (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 1521). То есть, по сути, значок графического пользовательского интерфейса дисплея (иконка) на мобильном устройстве связи индивидуализирует те или иные приложения, файлы, папки, программное обеспечение.

На изображениях изделий и в перечне существенных признаков заявленной группы промышленных образцов показано два варианта знаков (иконок), образующих единый творческий замысел. Основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида, обусловленные заявленными решениями – вариантами, совпадают.

На изображениях, представленных в материалах заявки, предложенная группа решений характеризуются следующими существенными признаками, формирующими их внешний вид и оставляющими зрительное впечатление: плашка

со светлой окантовкой выполнена в виде стилизованного щита и занимает практически всю поверхность поля прямоугольной формы, цветовое решение фона плашки и поля выполнено с плавным переходом от темного тона к светлому (во 2-м варианте колористическое решение фона поля – светло-желтый и темно-желтый, а кант плашки выполнен белым), внутри плашки, в центре, расположен черный элемент в виде стилизованной замочной скважины.

Целесообразно подчеркнуть, что для 1-го варианта заявленной группы решений цветовое сочетание не определено (...светлый, более темный...), в то время как представленные в черно-белом исполнении изображения дают представление только о контрастности. Следовательно, выполнение может быть в любых темных и светлых тонах, в том числе и в желтом цвете.

Вместе с тем, до даты подачи заявки (17.05.2013) на промышленный образец был известен объемный товарный знак по свидетельству [1] другого лица, охраняемый в Российской Федерации в отношении, в частности, такого товара, как программное обеспечение для компьютеров.

Понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 с изменениями на 13.05.2008 г. (далее – Закон о рекламе): товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Указанный изобразительный товарный знак представляет собой плашку, выполненную в виде стилизованного изображения щита со светлой окантовкой, цветовое решение фона плашки выполнено с плавным переходом от темного тона к светлому (светло-желтый и темно-желтый), а кант плашки выполнен светло-серым. Внутри плашки в центре расположен черный элемент в виде стилизованного восклицательного знака.

Следует констатировать, что первым впечатлением от сравниваемых изображений заявленной группы промышленных образцов и от изображения товарного знака по свидетельству [1] является сходство элементов, выполненных в виде плашки с черным элементом внутри.

Также следует отметить, что расположенный в центре плашки черный элемент в виде стилизованной замочной скважины, представленной на изображениях заявленной группы решений, сходен до степени смешения с черным элементом в виде восклицательного знака, расположенным в центре плашки изобразительного товарного знака по свидетельству [1] (при повороте одного из сравниваемых изображений плашки на 180^0). Данное обстоятельство, с учетом функции «авторотации» дисплеев современных мобильных устройств, усиливает сходство сравниваемых элементов в целом.

Очевидно, что изображения заявленной группы промышленных образцов производят общее зрительное впечатление, которое может привести к смешению с известным изобразительным товарным знаком [1].

При установлении того, может ли заявленная группа решений быть объектом патентных прав путем сравнения зрительных впечатлений, производимых решениями внешнего вида заявленных вариантов и товарным знаком по свидетельству [1], были приняты во внимание положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса в смысле подпункта (1) пункта 9.5 Регламента.

Действительно, изображения заявленной группы решений и изобразительный товарный знак по свидетельству [1] сходны по композиционному построению, составу, форме, колористическому решению, основной проработке элементов. Сходство обусловлено совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание. Данные признаки определяют внешний вид и формируют общее зрительное впечатление, оставляемое решениями.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что изображения заявленной группы промышленных образцов включают элементы, производящие общее зрительное впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком по свидетельству [1] другого лица, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров, имеющим более ранний приоритет.

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».

Таким образом, в возражении не приведены доводы, обосновывающие неправомерность отнесения заявленной в качестве промышленных образцов группы решений к решениям, противоречащим общественным интересам согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО.

Доводы заявителя, представленные в корреспонденции от 14.07.2015, по существу повторяют доводы возражения и проанализированы выше в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2014, решение Роспатента от 14.05.2014 оставить в силе.