

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 Яковцевой А.С. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 25.12.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2012 (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2012500125/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель, вырабатывающий озон (два варианта)», со следующим перечнем существенных признаков:

Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель, вырабатывающий озон (вариант 1),

характеризующийся:

-наличием корпуса в виде вертикально ориентированного объема, имеющего в плане полукруглую форму лицевой части и форму равнобокой трапеции тыльной части;

- наличием отверстия овальной вертикально ориентированной формы на лицевой стороне с расположенной в нем лампой, утопленной внутрь корпуса;

- наличием отверстия круглой формы на лицевой стороне под отверстием овальной формы с расположенным в нем светодиодом;

- наличием кнопки на верхней стороне корпуса;

- выполнением верхней стороны со скосом по периметру;

Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель, вырабатывающий озон (вариант 2),

характеризующийся:

-наличием корпуса в виде вертикально ориентированного объема, имеющего в плане полукруглую форму лицевой части и форму равнобокой трапеции тыльной части;

- наличием отверстия овальной вертикально ориентированной формы на лицевой стороне с расположенной в нем лампой, утопленной внутрь корпуса;

- наличием отверстия круглой формы на лицевой стороне под отверстием овальной формы с расположенным в нем светодиодом;

- наличием эмблемы и логотипа, выполненного в две строки, расположенных на лицевой стороне под светодиодом;

- наличием кнопки на верхней стороне корпуса;

- выполнением верхней стороны со скосом по периметру».

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 26.09.2012 ввиду того, что заявленное в качестве промышленного образца решение (вариант 2), согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не является объектом патентных прав, поскольку «воспроизводит и включает элементы, тождественные и производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц».

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- международный товарный знак, регистрация № 944426, с датой регистрации от 11.09.2007 (далее - [1]);

- заявка на регистрацию товарного знака №2011742318, с приоритетом от 23.12.2011, по которой принято положительное решение о регистрации и в дальнейшем выдано свидетельство на товарный знак № 471415 (далее - [2]).

При этом в решении Роспатента подтверждается патентоспособность решения по варианту 1.

Указанное решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец было принято в отношении всей группы решений, заявленных в качестве промышленных образцов, поскольку заявитель не исключил из перечня существенных признаков вариант 2, характеризующий непатентоспособный объект (см. пункт 22.9(2) Регламента ПО).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель скорректировал перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, исключив из него непатентоспособное решение по варианту 2.

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

С учетом даты подачи заявки (19.01.2012) 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), 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности 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, заявленными на государственную регистрацию 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно пункта 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

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

Заявленное решение по варианту 2, как результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования (характеризуется признаками внешнего вида изделия, определяющими его эстетические и эргономические особенности), способно ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или места производства) товара.

Данный вывод обусловлен тем, что логотип «UV CURE», расположенный в две строки на лицевой стороне заявленного промышленного образца по варианту 2, является сходным до степени смешения графически (один и тот же вид шрифта), семантически и фонетически со словесным товарным знаком «UVCURE» [1]. Указанный товарный знак [1] заявлен на государственную регистрацию другим лицом в отношении однородных изделий товаров 11 класса МКТУ и имеет 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».

Изложенные обстоятельства являются основанием для отнесения заявленного решения по варианту 2 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.

Ввиду сделанного выше вывода и с учетом отказа заявителя от корректировки перечня существенных признаков, можно констатировать, что решение Роспатента вынесено правомерно.

При подаче возражения в палату по патентным спорам заявитель устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения об отказе в выдаче патента путем исключения непатентоспособного варианта 2 из заявленного перечня (пункт 4.9 Правил ППС).

Коллегия палаты по патентным спорам с учетом решения Роспатента, из которого следует, что заявленный промышленный образец по варианту 1, охарактеризованный в приведенном выше перечне существенных признаков, соответствует условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, приняла к рассмотрению уточненную редакцию перечня существенных признаков заявленного промышленного образца, содержащего только вариант 1.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2012, отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным заявителем в возражении.

«Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель, вырабатывающий озон (вариант 1),

характеризующийся:

-наличием корпуса в виде вертикально ориентированного объема, имеющего в плане полукруглую форму лицевой части и форму равнобокой трапеции тыльной части;

- наличием отверстия овальной вертикально ориентированной формы на лицевой стороне с расположенной в нем лампой, утопленной внутрь корпуса;

- наличием отверстия круглой формы на лицевой стороне под отверстием овальной формы с расположенным в нем светодиодом;

- наличием кнопки на верхней стороне корпуса;

- выполнением верхней стороны со скосом по периметру».