

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 ООО «Контакт» (далее – заявитель), поступившее 11.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатента) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2012500702/49, при этом установлено следующее.

Заявлено решение внешнего вида «этикетка «SIBKLEMMА», совокупность признаков которого изложена в перечне существенных признаков, представленном заявителем в корреспонденции от 24.09.2012 в следующей редакции:

«Этикетка, характеризующаяся:

- горизонтально ориентированной прямоугольной формой;
 - наличием шрифтовой графики;
 - наличием цветного фона;
 - выполнением шрифтовой графики в виде блока с расположенными друг над другом и выровненными по вертикали слева разновеликими строками;
 - выполнением строки мелким кеглем выше строки с крупным кеглем;
 - выполнением крупной строки стандартным прямым шрифтом;
 - расположением напротив разновеликих строк слева графического элемента,
- отличающаяся:

- выполнением графического элемента в виде изображения аккумуляторной клеммы с разъемом в верхней части, вертикальными губками от концов разъема, направленными вверх и болта с гайкой между губками;

- наличием в нижней части аккумуляторной клеммы изображения контактной пластины и двух головок болтов».

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу, было принято 27.09.2012 решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что заявленная в качестве промышленного образца этикетка, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не может быть признана объектом патентных прав.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены следующие доводы.

Заявленное решение содержит словесное обозначение «Контакт», производящее общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки товарными знаками по свидетельствам №143781, №286179, №359761, №359762, №360051, №378421, №397976 и словесными обозначениями «Contact» по международным регистрациям за №731322, № 952201 и №1060225 (далее - [1] и [2] соответственно), право на которые в отношении однородных заявленному изделию товаров не принадлежит заявителю, что согласно пункту 9.5 Административного регламента 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, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), в смысле положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса противоречит общественным интересам.

На упомянутое выше решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель приводит следующие доводы.

По мнению заявителя «противопоставленные комбинированные товарные знаки и заявленное в качестве промышленного образца изделие имеют различные композиционные построения, колористические решения, линейно-графическое соотношение элементов и т.д...», следовательно при замене на изображениях заявленного решения словесного элемента «Контакт» тождественного и сходного по семантическим и фонетическим признакам с противопоставленными товарными знаками на «не имеющую смыслового содержания последовательность знаков с сохранением шрифтовой графики», «заявленное художественно-конструкторское решение будет удовлетворять условиям патентоспособности».

К возражению приложен комплект «скорректированных» изображений решения внешнего вида изделия «этикетка «SIBKLEMMА».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента.

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

С учетом даты подачи (07.03.2012) заявки №2012500702/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает упомянутые выше Кодекс, Регламент ПО и Правила ППС.

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 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 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.

Согласно пункту 3 [статьи 1354](#) Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного промышленного образца.

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

В соответствии с подпунктами (3) и (4) пункта 22.7. Регламента ПО при поступлении дополнительных материалов, принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Признаки считаются подлежащими включению в перечень существенных признаков промышленного образца не только в том случае, когда они содержатся в представленном заявителем уточненном перечне существенных признаков, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения таких признаков в перечень существенных признаков промышленного образца.

Если представленные в дополнительных материалах измененные изображения изделия отличаются от изображений, представленных на дату подачи заявки тем, что в композицию внешнего вида изделия включен какой-либо элемент внешнего вида изделия, являющийся существенным признаком промышленного образца, или исключен какой-либо элемент внешнего вида изделия, являющийся существенным признаком промышленного образца, такие дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении патентоспособности заявленного промышленного образца приняла к рассмотрению перечень существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, представленных в материалах заявки на дату ее подачи.

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

Заявленное решение внешнего вида – «этикетка» относится к художественно-конструкторским решениям, имеющим плоскостную композицию, и представляет собой изображение, наносимое на поверхность какого-либо материального объекта.

Изображения заявленного изделия содержат словесное обозначение «Контакт», занимающее доминирующее положение в композиции и выполненное в кириллице крупными заглавными буквами со стилизованным изображением буквы «О».

Данное словесное обозначение «Контакт» является наименованием предприятия- заявителя и, как указано в описании, представленным им в

корреспонденции от 24.09.2012, предназначено для использования в рекламной кампании, для маркировки товаров заявителя и «однозначно указывает на предприятие-изготовитель продукции, основной вид деятельности которого – реализация клемм, контактов для электрических схем» (т.е. товаров, отнесенных к 06 и 09 классам МКТУ).

Понятия рекламы и объекта рекламирования, а также понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального закона о рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 с изменениями на 13.05.2008 г. (далее – Закон о рекламе): реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

- товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Следует констатировать правомерность отнесения в решении Роспатента заявленного художественно-конструкторского решения к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства товара, для которого изделие служит, в частности, эмблемой, этикеткой.

Действительно, заявленное решение включает словесный элемент «Контакт» производящий, несмотря на отдельные отличия в написании одной из букв, общее впечатление, которое может привести к смешению со словесными товарными знаками [1] и [2] других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров, для которого изделие служит, в частности, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет. Общее впечатление, оставленное

известными товарными знаками и заявленным решением обусловлено семантической и фонетической тождественностью их словесных элементов.

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, заявленное решение не может быть объектом патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, поскольку относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя товара (услуги), для которого изделие служит этикеткой, что противоречит общественным интересам (в смысле пункта 9.5.(1) Регламента ПО).

Представленные в возражении изображения изделия следует признать изменяющими сущность заявленного художественно-конструкторского решения, поскольку заявителем произведена замена изображения одной части изделия на изображение другой части, которая не нашла отражение на изображениях изделия, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи, а именно: шрифтовой элемент «НТАКТ» заменен на «НННКТ». Целесообразно подчеркнуть, что в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи указано, что шрифтовой элемент «НТАКТ» совместно с шрифтовым элементом «К» и графическим элементом, расположенным между ними, образуют основной ряд элементов композиции заявленного решения и, соответственно, определяют его эстетические и эргономические особенности.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих, сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 4 статьи 1349 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2013,
решение Роспатента от 27.09.2012 оставить в силе.**