

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Котани ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.09.2018, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 105825, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 105825 «Мельница для специй» выдан по заявке № 2016505073/49 с приоритетом от 09.12.2016 на имя МакКормик Ю Кей Лтд., Великобритания (далее - патентообладатель) с совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности, установленному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- международная регистрация знака № 1083072, дата регистрации 03.02.2011, действует на территории Российской Федерации (далее - [1]);
- международная регистрация знака № 844345, дата регистрации 17.05.2004, действует на территории Российской Федерации (далее - [2]);
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 № 09АП-34387/2018-ГК по делу № А40-212216/16 (далее - [3]);
- экспертное заключение союза дизайнеров России от 27.02.2017 (далее - [4]);
- заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 21.07.2016 и 13.03.2018 (далее – [5]);
- справочная информация от компании ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» от 26.09.2016 с приложением (далее – [6]).

В возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту способен ввести в заблуждение потребителя товара, а именно в отношении производителя изделия ввиду того, что внешний вид изделия по указанному патенту, являющегося мельницей для приправ, производит такое же общее впечатление, которое производят обозначения по международным регистрациям [1], [2].

Для усиления своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на постановление [3] и заключения [4], [5].

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 04.06.2019 и 24.07.2019 поступили дополнительные материалы, а именно:

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по делу № А40-212216/16 (далее – [7]),
- «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов и др., Москва, издательство «АЗЪ», стр. 432 (далее – [8]),

- фото мельниц на прилавке магазина (далее – [9]),

а также 19.07.2019 поступили дополнения к возражению, которые содержат доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 03.06.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- промышленный образец по оспариваемому патенту не вводит в заблуждение потребителя товара, а именно в отношении производителя изделия ввиду того, что внешний вид изделия по указанному патенту не производит такое же общее впечатление, которое производят обозначения по международным регистрациям [1], [2];

- сведения, содержащиеся в заключениях [4], [5], не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту ввиду того, что в указанных заключениях сравнивались обозначения по международным регистрациям [1], [2] и изделия, внешний вид которых содержал дополнительные элементы по отношению к внешнему виду изделия по оспариваемому патенту.

Кроме того, от патентообладателя 24.07.2019 поступили дополнения к отзыву, в которых содержатся доводы, по существу повторяющие доводы отзыва, а также содержатся источники информации, а именно:

- заключение экспертизы дизайна изделий ВНИИТЭ от 01.08.2016 (далее – [10]);

- заключение от ООО «Айфорс Рус» от 23.12.2016 (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (09.12.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно подпункту 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, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, 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.

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 47 Правил ПО в случае если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил.

Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. Если представленные в ответ на указанный запрос доводы не основаны на положениях законодательства и не опровергают указанный вывод, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

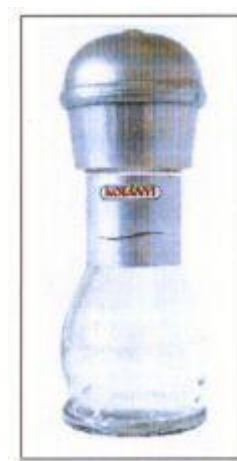
Анализ доводов сторон, касающихся того, что решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя товара, в том числе в отношении производителя изделия, показал следующее.

Сравнительный анализ внешних видов промышленного образца по оспариваемому патенту с изображениями, отраженными в международных регистрациях [1], [2], показал следующее (см. ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



изображения обозначений по
международным регистрациям [1], [2]



Сравниваемые внешние виды изделия и обозначений по международным регистрациям [1], [2] обладают следующими общими признаками:

- верхняя часть выполнена в виде полусферы с проработанным переходом в цилиндрическую часть;
- выполнение внизу цилиндрической части проработанного перехода к нижней части;
- выполнением всех частей конструкции в виде тел вращения.

Также следует отметить, что решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, как и знаки по международным регистрациям [1], [2], зарегистрированы в отношении однородных товаров, а именно упаковки специй.

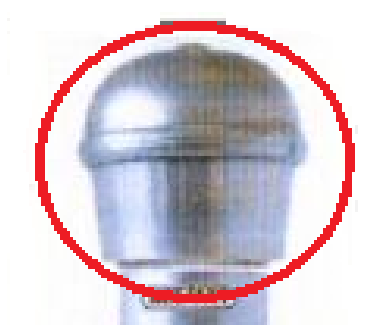
При этом внешний вид изделия по оспариваемому патенту имеет следующие отличия от обозначений по международным регистрациям [1], [2], а именно:

- выполнением всей верхней части приближенной к сферической форме (далее – {А});
- выполнением переходного пояса от цилиндрической части к нижней части (далее – {Б});
- выполнением нижней части в виде трапеции с овально-выпуклыми боковыми сторонами (далее – {В}).

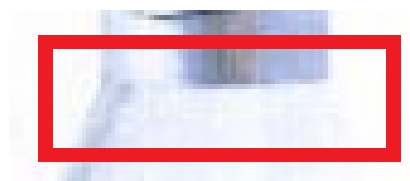
решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту

изображения обозначений по
международным регистрациям [1], [2]

{А}



{Б}



{B}



Однако, выявленные отличия недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых внешних видов мельниц для специй, т.е. по отношению к таким доминантным признакам, как выполнение верхней части в виде полусферы с проработанным переходом в цилиндрическую часть, выполнение внизу цилиндрической части проработанного перехода к нижней части, выполнение всех частей конструкции в виде тел вращения.

Следовательно, между мельницей по оспариваемому патенту и каждым из знаков по международным регистрациям [1], [2] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать мельницу по оспариваемому патенту как дизайнерскую доработку мельниц, нашедших отражение в международных регистрациях [1], [2], т.е. отнести товары (мельницы), соответствующие внешнему виду изделия по оспариваемому патенту, и товары (мельницы), внешний вид которых соответствует изображениям указанных международных знаков, к одному и тому же производителю.

Следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту содержит в себе изображения, сходные до степени смешения со знаками по международным

регистрациям [1] или [2], охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Таким образом, решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя товара, для которого данное изделие служит тарой, упаковкой (мельницей) (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

При этом необходимо обратить внимание, что в постановлениях Судов [3] и [7] сравнивались готовые изделия, которые отличались от внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и изображений по международным регистрациям [1], [2] лишь нанесенными на них информативными наклейками, но при этом полностью повторяли форму этих изделий.

Таким образом, постановления Судов [3] и [7] по существу подтверждают сделанные выше выводы.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, заключений [4], [5], справочной информации [6], сведений из словаря [8], а также фото [9] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

При этом в отношении представленных патентообладателем заключений [10], [11] необходимо отметить следующее.

Заключение [10] является лишь частным мнением составивших его лиц (А.В. Уваров, С.А. Моисеев, Т.А. Мони́на, Т.В. Литвина) и, таким образом, содержащаяся в нем информация приведена для сведений.

Отраженное в заключении [11] мнение респондентов о том, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту не вводит потребителя в заблуждение, нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета анализа, применяемого при экспертизе промышленного образца по существу, исходя из

положений Кодекса и Правил ПО, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 105825 признать недействительным полностью.