

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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» 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 Индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №88955, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №88955 «Упаковка для пельменей» выдан по заявке №2012503837/49 с приоритетом от 02.11.2012 на имя ООО «Лина», Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

характеризующаяся:

- наличием на поверхностях изобразительной и шрифтовой графики;
- наличием на передней поверхности вырубного окна, закрытого прозрачным

материалом;

- наличием на передней поверхности фигурной плашки с рисованной надписью, частично закрывающей сверху вырубное окно;

- наличием на передней и задней поверхностях оригинального орнамента;

отличающаяся:

- выполнением в виде бумажного пакета;
- выполнением фигурной плашки на основе прямоугольника;
- выполнением рисованной надписи в две строки с контурной и теневой проработкой;

- выполнением с одной стороны от фигурной плашки изобразительной композиции, включающей стилизованное изображение голов домашних животных, а с другой стороны от фигурной плашки - изобразительной композиции, включающей стилизованное изображение кувшина, овощей и колосьев;

- выполнением фигурной плашки и изобразительных композиций в верхней части на передней и задней поверхностях;

- выполнением орнамента в виде завитков с листочками.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс), поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности в виду противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали (подпункт 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

С ПЫЛУ С ЖАРУ

S PILY S ZHARY

S PILU S ZHARU

С ПЫЛУ С ЖАРУ

С ПІЛУ С ЖАРУ

S PILY S ZHARY

по свидетельству №496302 с приоритетом от 22.07.2010, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ – (1);

- по мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ», выполненный на упаковке для пельменей по оспариваемому патенту (на общем виде упаковки, на виде спереди, сзади и сверху), сходен до степени смешения с товарным знаком (1). Сходство оспариваемого промышленного образца

с противопоставленным товарным знаком (1) обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением словесного элемента «С ПЫЛУ С ЖАРУ» оспариваемого промышленного образца в противопоставленный товарный знак (1);

- упаковка для пельменей по оспариваемому патенту также содержит словесный элемент «пельмени», который относится к мясным полуфабрикатам, и однороден товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Однородность сопоставляемых товаров, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается ГОСТом Р 51187-98 «Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия» и ТУ 9214-001-38826547-2012, ТУ 9214-093-38826547-2015 ООО «Центр разработки нормативной документации»;

- в возражении также отмечено, что использование промышленного образца №88955 в качестве упаковки для хранения и реализации товаров «пельмени», однородных товарам 29 класса МКТУ «мясо» противопоставленного товарного знака (1), может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара, для которого оспариваемый промышленный образец служит упаковкой.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец №88955 недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- патентообладатель не оспаривает сходство словесного элемента «С ПЫЛУ С ЖАРУ», расположенного на упаковке для пельменей оспариваемого промышленного образца, с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №498302 (1), вместе с тем, считает, что товары «пельмени» и «мясо» не являются однородными в виду нижеследующего:

- до даты (22.07.2010) приоритета противопоставленного товарного знака (1) на имя патентообладателя были зарегистрированы товарные знаки: **С ПЫЛУ С ЖАРУ** по свидетельству №405078 с приоритетом от 25.06.2009 – (2) в отношении

товаров 30 класса МКТУ «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто

С ПЫЛУ С ЖАРУ

для кондитерских изделий» и по свидетельству №458861 с приоритетом от 25.08.2010 – (3), в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; кулебяки; кушанья мучные; пироги; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей];

- товары «пельмени», для которых предназначена упаковка по оспариваемому промышленному образцу, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (2, 3), представляют собой кулинарные изделия из теста с различными начинками и без них, т.е., по сути, относятся к одной категории товаров «мучные кулинарные изделия», что подтверждается ГОСТом Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения»;

- несмотря на то, что товары «пельмени» и «мясо» являются продуктами питания, они относятся к разным родовым группам, имеют разные условия реализации, отличаются по форме, по качественному составу и калорийности, имеют разные потребительские свойства, что в совокупности свидетельствует об их неоднородности. Данный факт подтверждается решениями Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-454/2015 от 10.12.2015 и постановлением по делу № СИП-454/2015 от 07.04.2016.

Патентообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №№496302, 405078, 458861;
2. Распечатки страниц Толкового словаря русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, М.1999, содержащие сведения о значении слова пельмени;
3. ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения».

В Роспатент от лица, подавшего возражение, 13.07.2016, было представлено обращение, в котором был заявлен отвод ответственному за рассмотрение

поданного возражения Беляевой О.Н., поскольку Беляева О.Н. участвовала в рассмотрении возражений по товарным знакам, участниками которых являлись ИП Лазарев М.Л. и ООО «Лина», т.е. стороны по настоящему возражению.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания от 02.09.2016. В соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС, представитель лица, подавшего возражение, вправе заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. По мнению коллегии, мотивы, приведенные в отводе, не отвечают требованиям, изложенным в пункте 4.2. Правил ППС. Так, согласно указанному пункту 4.2. Правил ППС, «в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение».

На основании упомянутого выше, изложенные в обращении аргументы не препятствуют рассмотрению возражения, поступившего 15.06.2016, по существу в административном порядке с учетом всех изложенных в деле обстоятельств.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2012) подачи заявки №2012503837/49, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс и 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.

Согласно пункту 9.4 Регламента ПО промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.

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

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, в частности, подпункта (1) пункта 9.5 настоящего 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, 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, в частности, 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 пункт 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 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объёме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки возможности отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой решение внешнего вида упаковки дляпельменей.

Перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту содержит признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид изделия: состав композиционных элементов, определенное сочетание изобразительных элементов, их пластическую проработку и колористическое решение, а также графические и шрифтовые особенности исполнения надписей, без характеристики семантики надписи.

Вместе с тем, на изображении изделия по оспариваемому патенту на передней и задней поверхности упаковки расположена фигурная плашка с рисованной надписью «С ПЫЛУ С ЖАРУ», выполненной в две строки с контурной и теневой проработкой, представляющая собой название пельменей, для которых изделие (упаковка) служит тарой.

Сущность промышленного образца характеризуется отображенными на фотографиях существенными признаками, которые определяют внешний вид изделия. Семантика надписи не относится к существенным признакам, используемым для характеристики промышленного образца, так как она не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, а раскрывает содержание надписи (см. п. 22.4(4) Регламента ПО).

Однако, наличие надписи на изображении промышленного образца по оспариваемому патенту в контексте пункта 4 статьи 1349 Кодекса, может явиться основанием для отнесения его к решению, которому не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца в смысле положений пункта 9.5 Регламента ПО.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, промышленный образец по

С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PILY S ZHARY
S PILU S ZHARU
С ПЫЛУ С ЖАРУ
С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PILY S ZHARY

оспариваемому патенту сходен с товарным знаком по свидетельству №496302 с приоритетом от 22.07.2010 (1).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ показал, что промышленный образец по оспариваемому патенту включает в свой состав фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку (1) словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ».

Лицо, подавшее возражение, также утверждает, что товары «пельмени» относятся к мясным полуфабрикатам и однородны товарам 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; анчоусы; вобла; горбуша; креветки; камбала; кальмары (неживые); корюшка; салака; сайра; скумбрия; лангусты (неживые); красноперка; мидии (неживые); моллюски (неживые); мясо; омары (неживые); окунь; печень; птица домашняя (неживая); продукты рыбные; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба сушеная; рыба консервированная; рыбка желтый полосатик; сало; сардины; свинина; сельдь; снеки рыбные; судак; сыры; солонина; тунец; устрицы (неживые); филе рыбное; чехонь, экстракты мясные; щука; осьминог» противопоставленного товарного знака (1). Указанное лицо, подавшее возражение, подтверждает ГОСТом Р 51187-98 «Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия».

Вместе с тем патентообладатель ссылается на ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» [2], согласно которому «пельмени» относятся к мучным кулинарным изделиям, в связи с чем, по его мнению, сопоставляемые товары неоднородны.

Коллегия отмечает, что указанные выше ГОСТы содержат противоречивые сведения, в связи с чем не могут быть учтены и повлиять на выводы коллегии, изложенные ниже.

При оценке однородности товаров коллегия учитывала следующее.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно словарно-справочным источникам информации [2] «пельмени» - это род маленьких пирожков из пресного теста с мясной начинкой, употребляемых в вареном виде.

С учетом изложенного «пельмени» относятся к родовой категории «мучные изделия и кушанья на основе муки», которые соотносятся с такими товарами 30 класса МКТУ, как «пироги, изделия пирожковые, равиоли».

Товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), а именно:

- «мясо, птица, дичь, мясные экстракты, печень, птица домашняя (неживая), сало, свинина, солонина» относятся к родовой категории «мясо»;

- «яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыры» относятся к родовой категории «молочные продукты».

- «рыба, анчоусы; вобла; горбуша; креветки; камбала; кальмары (неживые); корюшка; салака; сайра; скумбрия; лангусты (неживые); красноперка; мидии (неживые); моллюски (неживые); омары (неживые); окунь; продукты рыбные; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба сушеная; рыба консервированная; рыбка желтый полосатик; сардины; сельдь; снеки рыбные; судак; тунец; устрицы (неживые); филе рыбное; чехонь, щука; осьминог» относятся к родовой категории «рыба, рыбные продукты и морепродукты».

Таким образом, сопоставляемые товары, хотя и относятся к продуктам питания, вместе с тем, относятся к разным родовым категориям «мясо» - «рыба, рыбные продукты и морепродукты» - «молоко и молочные продукты» - «мучные кулинарные изделия», имеют разные условия реализации (располагаются в разных секциях и на разных полках).

Кроме того, сопоставляемые товары отличаются по форме, например, мясо, мясные продукты - это куски мясной мякоти, полуфабрикаты из натурального или рубленого мяса, колбаса, сосиски, буженина, карбонат, шпик и др.

Также отличаются по качественному составу и калорийности, так мучные изделия – это важный источник углеводов (крахмал, сахар), пищевая ценность таких изделий как блинов, пирогов, пирожков и др. определяется, прежде всего, химическим составом муки.

Мясо – источник белка, качественный состав мясных продуктов определяется составом мясного сырья, рыба – источник жирных кислот, молоко и молочные продукты – лучший источник кальция.

С учетом изложенного, сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам товаров, не являются взаимозаменяемыми, поскольку не сопоставимы по своему качественному составу, форме и калорийности, имеют разные условия реализации, разные потребительские свойства, что в совокупности свидетельствует об их неоднородности.

Коллегией также принято во внимание, что на дату приоритета (22.07.2010) противопоставленного товарного знака (1) правообладатель обладал исключительным правом на товарный знак **С ПЫЛУ С ЖАРУ** по

свидетельству №405078 с приоритетом от 25.06.2009 правовая охрана которому предоставлена в отношении таких товаров 30 класса МКТУ, как «изделия пирожковые, равиоли». Указанное свидетельствует о том, что при регистрации противопоставленного товарного знака (1) в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «мясо» Роспатентом уже была высказана позиция относительно неоднородности сопоставляемых товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Данный вывод подтвержден судебными решениями. Так, Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-454/2015 от 10.12.2015 (где сторонами спора являлись Лазарев М.Л. и ООО «Лина») установлено, что товары 30 класса МКТУ «киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; кулебяки; кушанья мучные; пироги; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; пудинги; тортилы [маисовые лепешки]; лепешки рисовые» и такие товары 29 класса МКТУ, как «мясо, продукты из мяса» относятся к разным родовым группам, имеют разные условия производства и принадлежат к разным родовым группам, ввиду чего они не являются взаимозаменяемыми, различаются по своим потребительским свойствам, условиям реализации и кругу потребителей, что исключает возможность отнесения потребителем таких товаров к одному производителю.

Коллегия также считает необходимым отметить, что равиоли и пельмени однородны, поскольку относятся к одному виду изделий (согласно ГОСТу Р 52427-2005 пельмени и равиоли относятся к фаршированному полуфабрикату, изготовленному из теста и начинки).

Установленное выше отсутствие однородности товаров позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый промышленный образец не может быть отнесен к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя товара, для которого изделие служит упаковкой.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту положениям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО, является недоказанным.

В Роспатент 25.11.2010 представителем правообладателя было представлено особое мнение, доводы которого рассмотрены выше и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2016, оставить в силе патент Российской Федерации на промышленный образец №88955.