

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 от ООО «ИВЦ Техномаш» (далее – заявитель), поступившее 17.02.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.11.2014 (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2014500045/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Генератор аэрозольный», со следующим перечнем существенных признаков:

«Генератор аэрозольный,
характеризующийся:

- составом композиционных элементов: корпус и мембрана;
- выполнением корпуса цилиндрическим и удлиненным имеющим «сигарообразную» форму;
- выполнением корпуса с отношением его длины к диаметру не менее 3; - выполнением корпуса составным;
- выполнением корпуса с одним торцовым выпускным отверстием, закрытым мембраной;
- выполнением мембраны из тонкого непрочного материала».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что заявленное решение внешнего вида изделия согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не может быть отнесено к объектам патентных прав.

В решении Роспатента указано, что на изображениях заявленного промышленного образца присутствует обозначение «Агат», сходное до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству №135060 (далее - [1]), который может ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия.

При этом в решении Роспатента отмечено, что характеристика признака – «выполнение мембраны из тонкого непрочного материала» не идентифицируется на представленных изображениях заявленного внешнего вида изделия.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель подчеркивает, что «слово «Агат» ошибочно было оставлено им на этикетке изделия» и является технической ошибкой». При этом к возражению приложены откорректированные изображения заявленного изделия путем исключения сопроводительной информации, в том числе и слова «Агат» с этикетки изделия.

В корреспонденции от 08.04.2016 заявитель приводит измененный перечень существенных признаков заявленного промышленного образца, исключив из него неидентифицируемый признак, касающийся характеристики материала мембраны.

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

С учетом даты подачи заявки (09.01.2014) правовая база для оценки патентоспособности предложенного промышленного образца 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.

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.

Согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования в частности решения, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента к таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия.

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 изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

Согласно 9.10.2 (2) Регламента ПО характеристика признака, включенного в перечень, должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

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.

Словесный элемент «Агат», на сопроводительной документации, наклеенной на заявленное изделие, является семантически и фонетически тождественным со словесным элементом «Агат» товарного знака по свидетельству [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Таким образом, заявленное решение внешнего вида изделия, как результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, способно ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или места производства) товара.

Следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что изложенные обстоятельства являются основанием для отнесения заявленного решения 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 промышленных образцов.

При подаче возражения заявитель устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения об отказе в выдаче патента (пункт 4.9 Правил ППС) исключив словесный элемент с изображений изделия и исключив из перечня неидентифицируемый на изображениях изделия признак. Указанные изменения соответствуют изменениям предусмотренным Регламентом ПО.

В представленном экспертном заключении (см. приложение №3 к протоколу) отмечено, что при рассмотрении заявки на промышленный образец информационный поиск был проведен в полном объеме, при этом заявленное решение внешнего вида «Генератор аэрозольный», охарактеризованный уточненным перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях

изделия, приложенных к возражению, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2015, отменить решение Роспатента от 24.11.2014 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей 08.04.2016, отраженных на изображениях изделия, приложенных к возражению.

(21) 2014500045/49

(51) МКПО (10): 29-01

(22) 09.01.2014

«Генератор аэрозольный »,

характеризующийся:

- составом композиционных элементов: корпус и мембрана;

- выполнением корпуса цилиндрическим и удлиненным имеющим «сигарообразную» форму;

- выполнением корпуса с отношением его длины к диаметру не менее 3; - выполнением корпуса составным;

- выполнением корпуса с одним торцовым выпускным отверстием, закрытым мембраной».