

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 Компании Юлиус Сэманн Лтд, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 15.05.2014, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №85320, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №85320 на промышленный образец «Устройство дезодорирующее» выдан по заявке №2012500359/49 с приоритетом от 09.02.2012 на имя Закрытого Акционерного Общества «АВИАСТРОЙ С-Пб» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков: «

Устройство дезодорирующее, характеризующееся:

- выполнением устройства фигурной формы стилизованной под изображение ели;

отличающееся:

- выполнением в виде фигуры, трансформируемой из плоской в пространственную;

- выполнением в виде симметричной, близкой к треугольной формы, с выступом по нижнему основанию, скругленными углами и волнообразным контуром боковых сторон;

- выполнением с контурной просечкой в центральной части поля, повторяющей абрис внешнего контура, со смещением по вертикали контура левой и правой частей;

- наличием линии перегиба, расположенной вдоль вертикальной оси симметрии, с возможностью отгиба левой и правой половин центрального элемента в направлении перпендикулярном плоскости устройства».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не может быть признан объектом патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса.

При этом в возражении указано, что решение внешнего вида дезодорирующего устройства по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, поскольку производит общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на оспариваемый патент товарными знаками другого лица, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Для подтверждения данного вывода в возражении приведены знаки по международным регистрациям №798981 от 13.03.2003, №612525 от 09.12.1993 и №178969 от 21.08.1954, зарегистрированные на имя Юлиус Сэманн Лтд., Швейцария, охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ – «освежители воздуха» и имеющие более ранний приоритет (далее - [1], [2]) и [3]) соответственно.

В возражении отмечено, что «наличие на рынке продукции, в которой использованы указанные товарные знаки [1], [2]) и [3]», создаст принципиальную возможность для недобросовестной конкуренции путем введения потребителя продукции в заблуждение в отношении производителя, потребительских свойств и качества товара.

По мнению лица, подавшего возражение, действия владельца оспариваемого патента противоречат обычаям делового оборота в экономической сфере деятельности согласно статье 10-bis Парижской конвенции, положениями которой не допускается имитация внешнего вида продукции, ранее введенного конкурентом в хозяйственный оборот на однородном товарном рынке, а также получение

исключительных прав на использование в отношении однородных товаров знака, ранее введенного в хозяйственный оборот конкурентом.

Для усиления изложенной позиции к возражению приложены следующие материалы:

- Решения по делу СИП-142/2013, -141/2013 -286/2013 А41-32865/13 (далее - [4]);
- Договор 14.06.2011 г. между ЗАО "ТК Поиск" и Julius Sàmann Ltd. (далее - [5]);
- Выписка по ЗАО "Торговая компания "Поиск" (далее - [6]);
- Выписка из ЕГРЮЛ по ЗАО "Авиастрой С-Пб" (далее - [7]);
- Информация с сайта <http://runway-auto.ru> (далее - [8]);
- Фотография товара, в котором использован Патент с товарным чеком и свидетельством о госрегистрации продукции RUNWAY (далее - [9]);
- Международный товарный знак, регистрация №857691 (далее - [10]);
- Аналитический отчет "Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели и ароматизаторов Runway"(далее - [11]);
- юридическое заключение кафедры ЮНЕСКО (далее - [12]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (09.02.2012) по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту, 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.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

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 подпунктов (1) и (2) пункта 9.5 настоящего Регламента.

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.

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

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям.

На изображениях изделия, устройство характеризуется следующими признаками, формирующими его внешний вид и оставляющими зрительное впечатление: выполнение уплощенной фигурной симметричной, близкой к треугольной формы, стилизованной под форму дерева, а именно – силуэт ели, с выступом по нижнему основанию в центральной части. Как следует из материалов заявки и сопроводительной информации, расположенной на устройстве - air frisch (чистый воздух) изделие используется в качестве освежителя воздуха в помещениях и автомобильных салонах.

Вместе с тем, на дату подачи заявки на промышленный образец был известен объемный знак по международной регистрации [1] другого лица, охраняемый в Российской Федерации в отношении товара – «освежители воздуха» и имеющий более ранний приоритет. Указанное обозначение так же, как и решение внешнего вида устройства по спариваемому патенту, выполнен в виде уплощенной симметричной фигуры, имеющей контур, близкий к треугольной форме, стилизованной под изображение ели на подставке (выступ по нижнему основанию в центральной части).

Очевидно, что существенные признаки, формирующие внешний вид

решения по оспариваемому патенту и внешний вид обозначения [1] совпадают.

При установлении того, может ли заявленное решение быть объектом патентных прав путем сравнения зрительных впечатлений, производимых решением внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и знаком по международной регистрации [1], были приняты во внимание положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса и подпункта (2) пункта 9.5 Регламента.

Следует констатировать, что первым впечатлением является сходство сравниваемых изображений изделия по оспариваемому патенту с изображением изделия (обозначения) по международной регистрации [1].

Действительно, сравниваемые изображения изделий сходны по композиционному построению, составу, основной проработке композиционного построения. Сходство сравниваемых изделий обусловлено совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание - внешней форме, положенной в основу и представляющей собой контур ели, определяющей внешний вид и смысловое значение изображений, формирующих общие зрительные впечатления, оставляемые изделиями в целом.

Несмотря на некоторое визуальное различие, заключающееся в возможности трансформации (конструкторское решение) устройства по оспариваемому патенту, следует констатировать, что объемный знак по международной регистрации [1], и решение внешнего вида устройства дезодорирующего по оспариваемому патенту ассоциируются друг с другом и производят общие зрительные впечатления в целом.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, поскольку производят общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец знаком по международной регистрации [1] другого лица, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров, имеющим 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».

Кроме того, можно отметить, что знаки по международным регистрациям [2] - [3] принадлежат правообладателю знака [1], которые также, в т.ч. совместно являются основанием для признания решения по оспариваемому патенту непатентоспособным в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

При этом, необходимо подчеркнуть, что при установлении возможности отнесения заявленных в качестве промышленных образцов решений к объектам патентных прав в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, сравниваются общие зрительные впечатления от изображений изделий, производимые совокупностями существенных признаков, определяющими их внешний вид (без учета перечня).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, обосновывающие правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта (1) пункта 9.5. Регламента ПО.

Ввиду ранее сделанного вывода о непатентоспособности решения по оспариваемому патенту, анализ материалов [4] - [12] не проводился.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что решение по оспариваемому патенту нарушает нормы международного права, целесообразно подчеркнуть, что нормы Патентного законодательства Российской Федерации находятся в соответствии с пунктом 3 статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности согласно которому подлежат запрету, в частности: - все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2014, патент на промышленный образец №85320 признать недействительным полностью.