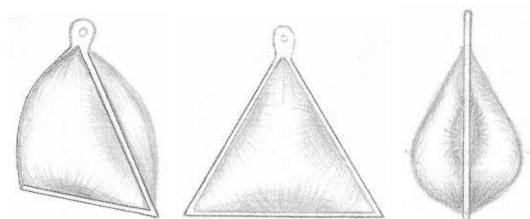


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «Юлиус Сэманн Лтд.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.09.2016, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 93926, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 93926 на группу промышленных образцов «Ароматизатор (8 вариантов)» выдан на имя Стройкова М.М., г. Рязань (далее – патентообладатель) по заявке № 2014501901, поданной 12.05.2014, с приоритетом от 31.12.2013 (выделенная заявка из заявки № 2013504983), и действует со следующим перечнем существенных признаков:

«1. Ароматизатор (вариант 1),

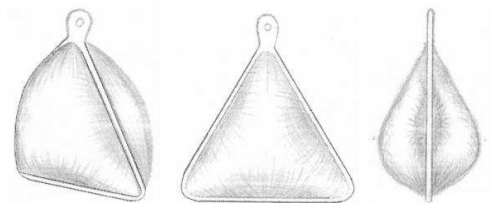


характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуалью разделенных кромкой соединительного шва;

- выполнением кромки в виде узкой полосы на внешней стороне корпуса;
- наличием на верхней стороне кромки выступа;
- выполнением передней стороны корпуса в форме треугольника.

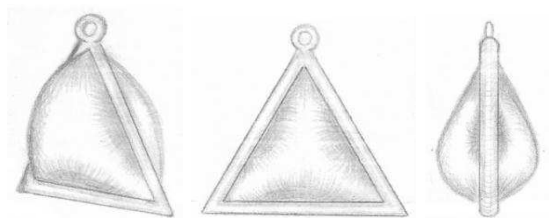
2. Ароматизатор (вариант 2)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных кромкой соединительного шва;
- выполнением кромки в виде узкой полосы на внешней стороне корпуса;
- выполнением кромки со скругленными углами;
- наличием на верхней стороне кромки выступа;
- выполнением передней стороны корпуса в форме треугольника.

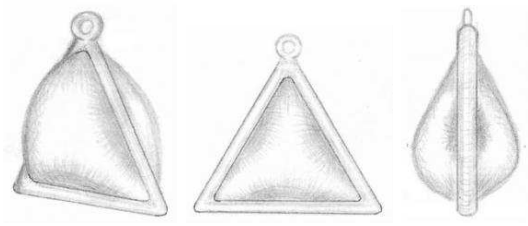
3. Ароматизатор (вариант 3)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных обрамлением;
- выполнением обрамления в виде объемной окантовки на внешней стороне корпуса;
- выполнением передней стороны корпуса в форме треугольника.

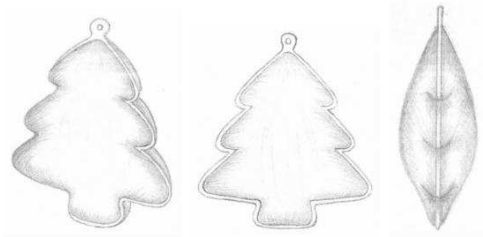
4. Ароматизатор (вариант 4)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных обрамлением;
- выполнением обрамления в виде объемной окантовки на внешней стороне корпуса;
- выполнением обрамления со скругленными углами;
- выполнением передней стороны корпуса в форме треугольника.

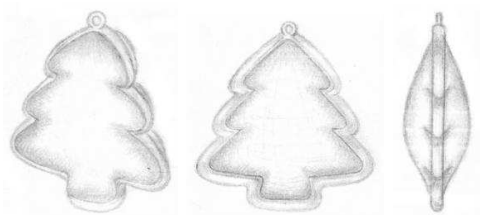
5. Ароматизатор (вариант 5)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных кромкой соединительного шва;
- выполнением кромки в виде узкой полосы на внешней стороне корпуса;
- наличием в верхней части корпуса выступа;
- выполнением передней стороны в форме стилизованного изображения хвойного дерева.

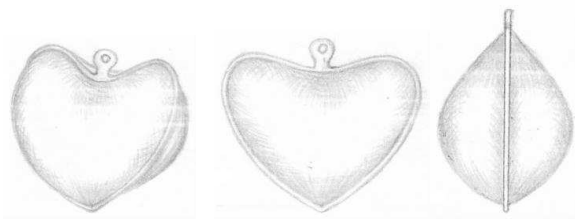
6. Ароматизатор (вариант 6)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных обрамлением;
- выполнением обрамления в виде объемной окантовки на внешней стороне корпуса;
- выполнением передней стороны в форме стилизованного изображения хвойного дерева.

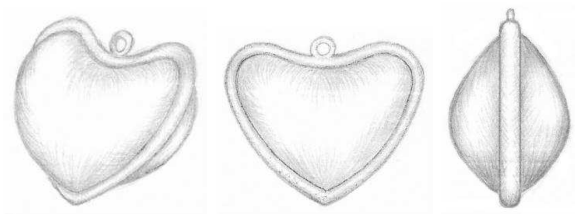
7. Ароматизатор (вариант 7)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных кромкой соединительного шва;
- выполнением кромки в виде узкой полосы на внешней стороне корпуса;
- наличием в верхней части корпуса выступа;
- выполнением передней стороны в форме стилизованного изображения сердца.

8. Ароматизатор (вариант 8)



характеризующийся:

- наличием объемного корпуса;
- выполнением корпуса из двух плавно выгнутых частей, визуально разделенных обрамлением;

- выполнением обрамления в виде объемной окантовки на внешней стороне корпуса;
- выполнением передней стороны в форме стилизованного изображения сердца».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса и пункта 3 статьи 1354 Кодекса, а также статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

- в 1952 году г-н Юлиус Сэманн придумал подвесные картонные освежители воздуха в форме дерева, которые со временем стали наиболее продаваемыми освежителями воздуха для автомобилей в мире и в связи с этим часто копируются. Известные освежители воздуха (ароматизаторы) в форме дерева продаются и продвигаются практически в каждой стране по всему миру, в том числе и в России, под разными словесными обозначениями, в различных цветовых комбинациях и оформлении. На российском рынке, начиная с 1993 года, освежители приобрели достаточную известность;

- компания «Юлиус Сэманн Лтд.» является обладателем интеллектуальных прав в отношении ароматизаторов в форме ели, в том числе, товарных знаков, которые охраняют нижеприведенную форму более, чем в 120 странах мира (№№ 798981 (МКТУ - класс 5), 612525 (МКТУ - класс 5), 178969 (МКТУ - классы 1, 2, 3, 4, 5), 438905 (МКТУ - класс 5), 579396 (МКТУ - классы 1, 2, 3, 5)). Указанные объекты представляют собой серию знаков, объединенную общей внешней формой - в виде стилизованного изображения ели;

- известность и репутация знаков [1-5] уже неоднократно оценивалась судами и была установлена вступившими в законную силу судебными актами Суда по интеллектуальным правам по делам СИП-142/2013, СИП-286/2013, Десятым

арбитражным апелляционным судом по делу № А41-32865/2013 (приведены выдержки из судебных актов);

- ароматизаторы лица, подавшего возражение, соответствующие его товарным знакам, находятся в открытой продаже в России и широко рекламируются;

- в мае 2012 года, когда товарные знаки и продукция лица, подавшего возражение, уже были хорошо известны российским потребителям, Стройков М.М. подал заявку и позже получил на свое имя патент Российской Федерации № 88288 на промышленный образец "Ароматизатор (11 вариантов)". Данный патент был впоследствии оспорен, что подтверждается решением палаты по патентным спорам. В декабре 2013 года Стройков М.М. подал еще одну заявку № 2013504983, из которой была выделена заявка № 2014501901 и получен оспариваемый патент с вариантами ароматизатора 5 и 6 в форме хвойного дерева – ели. Данные факты свидетельствуют о намерениях Стройкова М.М. воспользоваться репутацией известных товарных знаков и ввести потребителей в заблуждение. Подобные действия запрещены ст. 10 bis Парижской конвенции;

- сходные элементы, включенные в варианты 5 и 6 изделия по оспариваемому патенту, и в товарные знаки лица, подавшего возражение, способствуют формированию ассоциативно близкого зрительного впечатления при их восприятии. Сходными являются выполнение формы, стилизованной под хвойное дерево - ель, наличие нескольких ярусов у ели, четко выраженная вершина и широкая нижняя часть, симметричное отображение правой и левой сторон ели, наличие основания;

- требование единства промышленного образца не соблюдено, поскольку все 8 вариантов существенно отличаются между собой по форме, и общий творческий замысел отсутствует между вариантами, который оценивается, главным образом, по производимому зрительному впечатлению;

- вывод о введении потребителя в заблуждение в отношении производителя однородных товаров, т.е. о противоречии общественным интересам, согласуется и полностью подтверждается результатами социологического исследования. Согласно результатам опроса более 90%, а именно 92,7%, опрошенным потребителям известна форма ароматизатора лица, подавшего возражение, в виде ели. При этом

более 70%, а именно 74,1%, потребителей впервые узнали о форме ароматизатора в виде ели более 5 лет назад и порядка 20% от 2 до 5 лет назад (далее приведен подробный анализ результатов опроса);

- форма ели для ароматизатора, включенной в оспариваемый патент, была известна в 2008-2012 г.г., что, например, подтверждается данными,



опубликованными на Интернет сайте vsoww.freshprint.ru (, являющимися публично доступными. С сайта www.freshprint.ru были исключены указанные данные об ароматизаторах, которые сохранены на сайте <http://web.archive.org> в архиве: за 13.10.2008, за 11.08.2010, за 28.11.2010, за 16.10.2011, за 08.05.2012, за 04.12.2012, т.е. до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту 31.12.2013;

- сравнительный анализ по существенным признакам и безусловное зрительное сходство по художественным и конструктивным элементам изделий показывают, что дизайн ароматизатора в форме ели выбран не случайно и основан на воспроизведении/имитации формы известного изделия. При этом степень свободы дизайнера не ограничена только формой ароматизатора, стилизованной под хвойное дерево - ель, это подтверждается другими вариантами формы ароматизатора по патенту № 93926, а также по патентам №№ 92820, 94960, 93925 автора и патентообладателя Стройкова М.М.;

- таким образом, изделия по вариантам 5 и 6 по оспариваемому патенту не соответствуют условию "оригинальность", поскольку их существенные признаки не обусловлены творческим характером особенностей изделий. Имеющиеся незначительные отличия не являются существенными при оценке общего зрительного впечатления.

Изложенное, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о несоответствии вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованиям статей 1349, 1352 Кодекса и ст. 10 bis Парижской конвенции.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

- распечатки охранных документов на упомянутые в возражении объекты интеллектуальной собственности:

- международная регистрация № 798981 [1];

- международная регистрация № 612525 [2];

- международная регистрация № 178969 [3];

- международная регистрация № 438905 [4];

- международная регистрация № 579396 [5];

- распечатки страниц журнала «За рулем», 2011, № 5 [6];

- аналитический отчет по итогам социологического исследования, 2016 [7];

- распечатки архивных страниц сайта www.freshprint.ru с сайта <http://web.archive.org> [8].

Патентообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 22.12.2016 о дате заседания коллегии с приложением материалов возражения. Повторно, материалы возражения были направлены в адрес патентообладателя с уведомлением от 02.03.2017. Однако, на заседаниях коллегий, состоявшихся 27.02.2017 и 29.03.2017, патентообладатель отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи (12.05.2014) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

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 пункту 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Согласно пункту 22.5.2 Регламента ПО проводится проверка его соответствия требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения подпункта (3) пункта 9.5 Регламента ПО. Если установлено, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса, дальнейшая проверка его патентоспособности не проводится.

В соответствие с подпунктом 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, производящим такое же общее впечатление, 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.

В соответствии с пунктом 9.5(1) 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, заявленными на государственную регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных изделий товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные

признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6 Регламента ПО если заявлена группа промышленных образов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при его внесении – может быть признан недействительным частично.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о нарушении требования единства промышленного образца, то они не могут быть признаны убедительными. Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту («Ароматизатор (8 вариантов)») представляет собой художественно-конструкторские решения (варианты), определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом. Основные композиционные элементы – объемный корпус, выполненный из двух плавно выгнутых частей; проработка кромки или окантовки на внешней стороне корпуса; выполнение выступа на верхней стороне кромки (окантовки), присущие этим решениям (вариантам) совпадают и свидетельствуют о наличии единого творческого замысла. Форма выполнения передней стороны корпуса является признаком, отличающим один вариант от другого (варианты 5 и 6 – в форме хвойного дерева).

Анализ доводов, приведенных в возражении, касающихся оценки соответствия вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту требованию законодательства о запрете предоставления правовой охраны решениям, противоречащим общественным интересам, показал следующее.

Существо вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выражено в приведенном выше перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделий:



Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к изделиям промышленного дизайна – ароматизаторам (ароматизатор - вещество, обладающее приятным запахом и используемое для придания аромата продуктам питания, парфюмерным изделиям и т.п., Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка, <http://www.efremova.info/>), в том числе автомобильным.

Противопоставленные знаки «  » [1] (объемный знак), «  » [2],

«  » [3], «  » [4], «  » [5] представляют собой серию знаков, объединенную общей внешней формой – в виде стилизованного изображения ели. Правовая охрана знаков действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ: «освежители воздуха» (освежитель воздуха предназначен для ароматизации воздуха и удаления неприятных запахов в любом помещении, в том числе в кабине автомобиля).

Таким образом, сравниваемые объекты интеллектуальной собственности имеют одинаковое назначение и область применения, что позволяет признать их решениями однородного назначения.

Сопоставительный анализ заявленной группы промышленных образцов и знаков [1-5] показал, что, действительно, они относятся к изделиям для придания аромата воздуху в виде стилизованного изображения хвойного дерева (в том числе, ели).

При восприятии противопоставленных знаков [1-5] можно выделить характерные особенности данных объектов: вертикальная симметрия, вершина в форме треугольника, несколько ветвей с контуром, имитирующим контур ветвей ели, наличие короткого ствола внизу ели. При этом следует учитывать известность и репутацию знаков лица, подавшего возражение, установленных в судебных актах по делам СИП-142/2013, СИП-286/2013, № А41-32865/2013, свидетельствующих о том, что потребитель запомнил характерные особенности автомобильных освежителей воздуха компании «Юлиус Сэманн Лтд.».

По мнению коллегии, варианты 5 () и 6 () группы промышленных образцов по оспариваемому патенту имеют сходные с

перечисленными особенностями черты (треугольная вершина, ветви ели, короткий ствол).

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот перечисленных вариантов изделий по оспариваемому патенту (ароматизаторы воздуха) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция представляет собой продолжение линейки знаков [1-5] лица, подавшего возражение, и, таким образом, будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя однородных товаров.

Следовательно, согласно пункту 9.5 (1) Регламента ПО варианты 5 и 6 изделий по оспариваемому патенту относятся к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Относительно доводов о нарушении требований статьи 10 bis Парижской конвенции, положения которой касаются недобросовестной конкуренции, следует указать, что фактическое установление недобросовестной конкуренции в действиях какого-либо лица не входит в компетенцию Роспатента.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что возражение содержит доводы, позволяющих сделать вывод о непатентоспособности вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения о несоответствии вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», коллегия отмечает следующее.

Наиболее близким аналогом лицом, подавшим возражение, указано решение внешнего вида ароматизатора для автомобиля, известное из источника [8]. На сайте

www.freshprint.ru приведено изображение ароматизатора в виде елочки – .

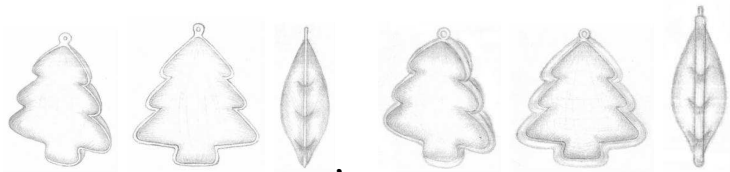
При этом, необходимо обратить внимание, что данные сведения представлены в Интернет-архиве (сайт <http://web.archive.org/>). Коллегия отмечает, что сведения, полученные в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.), включаются в общедоступные сведения с даты публикации документов, ставшими доступными с помощью электронной среды, если такая дата на них имеется, либо с даты размещения сведений в электронной среде (если дата публикации отсутствует).

Сопоставительный анализ решений по вариантам 5 и 6 оспариваемого патента и известного решения, относящегося к ароматизаторам, показал следующее.

Изделию по документу [8] и изделиям по вариантам 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту присущи следующие совпадающие существенные признаки, формирующие внешний вид изделий: выполнение передней стороны в форме стилизованного изображения хвойного дерева.

Вместе с тем, решения по оспариваемому патенту имеют особенности, отличающие их от ближайшего аналога, известного из документа [8], и заключающиеся в том, что ароматизаторы по оспариваемому патенту имеют объемный корпус, кромку на внешней стороне корпуса и выступ в верхней части

корпуса – . В документе [8] из

представленного изображения:  усматривается, что изделие имеет плоскую форму, не имеет кромки и выступа в верхней части.

По мнению коллегии, указанные признаки четко идентифицируются на изображениях изделий, зрительно различимы, достаточно выразительны и в совокупности с другими признаками участвуют в формировании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделий по вариантам 5 и 6 оспариваемого патента, отличного от общего зрительного впечатления, производимого при восприятии известного решения по документу [8].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены доводы о несоответствии вариантов 5, 6 группы промышленных

образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Поскольку коллегией была установлена принципиальная непатентоспособность вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и на основании пункта 4.9 Правил ППС патентообладателю было направлено уведомление от 30.03.2017, в котором предложено представить скорректированный вариант перечня существенных признаков путем исключения из него непатентоспособных вариантов 5 и 6 группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Однако, какого-либо ответа от патентообладателя до даты заседания коллегии, назначенного на 25.04.2017, не поступило.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2016, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 93926 недействительным полностью.