

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Общества с ограниченной ответственностью «Первопечатник» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 09.08.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2010502401/49, при этом установлено следующее.

В качестве промышленного образца заявлена «Эмблема «Первопечатник», охарактеризованная следующим перечнем существенных признаков:

Эмблема,

Характеризующаяся

- плоскостной композицией;

- наличием графического элемента в виде геометрической фигуры, разделенной на сектора;

- наличием шрифтовой надписи;

отличающаяся:

- выполнением графического элемента в виде изображения шара, визуально разделенного на сегменты с различными цветами;

- выполнением сегментов с объемной и теневой проработкой;

По результатам рассмотрения материалов заявки было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 03.05.2011,

мотивированное тем, что заявленное решение не является решением внешнего вида изделия промышленного или кустарного производства со ссылкой на пункт 1 статьи 1352 Кодекса и на пункт 22.5.3 Административного регламента 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, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

Кроме того, в решении Роспатента указано на невозможность отнесения заявленного в качестве промышленного образца решения к объектам патентных прав в соответствии с пунктом 22.5.1 с отсылкой к пункту 9.5 (1) Регламента ПО в смысле положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса, поскольку оно содержит словесное обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком №347123, зарегистрированным на имя правообладателя ООО «Первопечатник» с приоритетом от 24.10.2006 в отношении товаров 16, 35 и 41 классов МКТУ (далее [1]) и с заявленным на регистрацию товарным знаком по заявке №2010713966(далее [2]), имеющей более ранний приоритет.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента на промышленный образец и в возражении отметил следующее.

По мнению заявителя заявленное в качестве промышленного образца решение является эмблемой и для «зрителя знакомого с печатным делом заявленная композиция ассоциируется с полным спектром услуг, связанных с печатью».

При этом в возражении отмечено, что представленное заявителем изображение одного вида плоскостного изделия, выполненное средствами компьютерной графики, дает полное детальное представление о внешнем виде изделия, а приведенные характерные признаки заявленного решения, исчерпывающе характеризуют его в качестве изделия эмблемы.

Кроме того, заявитель указывает на то, что использование им в решении, заявленном в качестве промышленного образца словесного обозначения «Первопечатник» правомерно, поскольку на его имя зарегистрирован словесный товарный знак «Первопечатник» по свидетельству №371038 в отношении услуг 35,37, 40 и 42 классов МКТУ (далее [3]).

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и отменить решение Роспатента.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи (18.08.2010) заявки №2010502401/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает упомянутые выше Кодекс, Регламент ПО и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 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 под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна, в частности, содержать комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия.

Согласно пункту 9.8.1 Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце.

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

В соответствии с пунктом 22.5.1. Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав.

Согласно пункту 22.5.3. Регламента ПО при проверке соответствия заявленного решения условиям, предусмотренным частью первой пункта 1 статьи 1352 Кодекса, устанавливается, является ли заявленное решение художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Если установлено, что заявленное решение не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия, или что решение не относится к внешнему виду изделия либо к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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

Анализ доводов возражения и доводов, изложенных в решении Роспатента, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам при проверке патентоспособности заявленного в качестве промышленного образца решения приняла к рассмотрению совокупность существенных признаков, представленную в вышеприведенном перечне и отображенную на изображениях изделия.

При этом коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное решение не может быть признано относящимся к промышленным образцам по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия.

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства (см. пункт 9.4. Регламента ПО).

По определению, данному, например, в Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова (С.-П., «Норинт»,1998, с.380) «изделие - это изготовленный, выработанный кем-либо предмет, сделанная вещь»

В качестве названия и родового понятия заявленного объекта в материалах заявки указано «эмблема». Вместе с тем, на изображениях, содержащихся в материалах заявки, представлен рисунок с незамкнутым контуром, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изображение стилизованного шара, разделенного на сегменты, и шрифтовую надпись (графические и изобразительный элементы), словесное описание которых приведено в перечне

существенных признаков заявленного в качестве промышленного образца решения. Однако на изображениях не показан внешний вид изделия – «эмблема».

Следует констатировать, что поскольку представленное в заявке изображение (рисунок, комбинированное обозначение) композиции, включающей графический элемент и шрифтовую надпись, может являться частью любого изделия (быть воспроизведенным на любой подложке путем штампования, рисования), то без изображения изделия, невозможно определить внешний вид художественно-конструкторского решения данного изделия, т.е. оценить результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования.

Следовательно, заявленное предложение не может быть признано объектом патентных прав, относящимся к промышленным образцам, поскольку не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Таким образом, ввиду установления невозможности отнесения заявленного предложения к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, анализ доводов заявителя и доводов, приведенных в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец, касающихся отнесения заявленного предложения к решениям изделий, противоречащим принципам гуманности и морали и не признаваемым патентоспособными согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле пункта 9.5. (1) Регламента ПО не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2011, решение Роспатента оставить в силе.