

Палата по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "СИБЭЛ", Россия (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2008 на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2006500742/49 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов "эмблема "СИБЭЛ" (2 варианта)", совокупность признаков которых изложена в перечне промышленного образца, представленного заявителем в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

Эмблема "СИБЭЛ" (два варианта):

вариант 1

характеризующаяся:

- выполнением в виде вертикально вытянутой открытой плоскостной композиции;

- наличием композиции из нескольких изобразительных элементов;

- преобладанием в композиции округлых элементов;

отличающаяся:

- наличием округленной дуги создающей видимый образ буквы русского алфавита «С»;

- наличием второй дуги внутри первой дуги, развернутой открытой частью влево;

- наличием изображения в центре композиции жирной точки-окружности;

- колористическим решением, построенным на черно-белой гамме.

вариант 2

характеризующаяся:

- выполнением в виде вертикально вытянутой открытой плоскостной композиции, состоящей из изобразительной части, под которой расположена текстовая часть;
 - выполнением текстовой части буквами русского алфавита, расположенными в две строки;
 - наличием изобразительного элемента;
 - наличием шрифтовой надписи выполненной на русском языке;
 - композиционным построением эмблемы: расположением изобразительного элемента и шрифтовой надписи друг под другом;
- отличающаяся:
- наличием округленной дуги создающей видимый образ буквы русского алфавита «С»;
 - наличием второй дуги внутри первой дуги, развернутой открытой частью влево;
 - наличием изображения в центре композиции жирной точки-окружности;
 - размещением шрифтовой надписи под графическим изображением;
 - колористическим решением, построенным на черно-красной гамме.

По результатам рассмотрения выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, экспертиза приняла решение от 26.11.2007 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2006500742/49 ввиду того, что в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003, рег. №4813

(далее – Правила ПО) заявленное художественно-конструкторское решение относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали в смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 07.02. 2003 (далее - Закон).

В подтверждение данного вывода экспертиза приводит следующие доводы.

Заявленное решение содержит словесное обозначение "СИБЭЛ" сходное до степени смешения со словесным товарным знаком "СИБЕЛ-ИМПУЛЬС", зарегистрированным за №251571 (дата публикации 25.08.2003) [1], со словесными элементами "СИБЭЛ" и "SIBEL" комбинированного товарного знака, зарегистрированного за №215057 (дата публикации 25.07.2002) [2] и со словесным товарным знаком "СИБЕЛ-ГЕО", зарегистрированным за №251609 (дата публикации 25.08.2003) [3], право на которые, в отношении однородных заявленному решению товаров, не принадлежит заявителю.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в своем возражении отметил следующее.

По мнению заявителя, доводы экспертизы необоснованны, поскольку "заявитель использует сходное обозначение на законных основаниях, на основании лицензионного договора №2908/07 от 29.08.2007 с правообладателем" [4] .

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и отменить решение экспертизы об отказе в регистрации промышленного образца «Эмблема "СИБЭЛ" (два варианта)».

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам назначено на 03.03.2009.

Заявителю направлено уведомление согласно пункту 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2009 заявитель отсутствовал.

Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (17.03.2006) заявки №2006500742/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает выше упомянутые Кодекс, Закон, Правила ПО и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами решения изделий, в частности противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил ПО, проверяется, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 Правил ПО).

К решениям изделий, согласно указанной выше норме Правил ПО, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона, относятся решения, содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров" (далее - Закон ТЗ) товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, право на которые в отношении однородных изделий товаров и услуг не принадлежит заявителю.

В соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов, 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.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности к рассмотрению приняла совокупность существенных признаков, представленную в вышеприведенном перечне и отображенную на фотографиях изделия.

Решение, заявленное в качестве промышленного образца, представляет собой эмблему (2 варианта).

Эмблема в соответствии с определением этого понятия, данным, например, в толковом словаре русского языка под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г. © 2007 Яндекс (электронная версия) это предмет, изображение, условно обозначающие какое-н. понятие, какую-н. идею.

Заявленное решение – "эмблема СИБЭЛ" (2варианта) относится к художественно-конструкторским решениям, имеющим плоскостную композицию, и представляет собой изображение, наносимое на поверхность какого-либо материального объекта.

Перечень существенных признаков заявленного промышленного образца (2варианта) содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение.

Вместе с тем, изображение решения, заявленного в качестве промышленного образца (два варианта) в свою очередь включает словесное обозначение "СИБЭЛ", занимающее центральное положение на эмблеме и выполненное стандартным крупным жирным шрифтом, контрастным колористическим решением, ниже расположены два слова – "СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА".

В данном случае, как следует из описания промышленного образца (стр. 1.), эмблема предназначена для использования в рекламной кампании. При этом какое-либо ограничение вида рекламируемых товаров в описании отсутствует.

Понятие рекламы, объекта рекламирования и понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального закона о рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 с изменениями на 13.05.2008 г. (далее – Закон о рекламе): реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама; товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Регистрация товарного знака [1] была произведена 15.07.2003 со сроком действия до 05.04.2012 в отношении товаров и услуг 01, 09 (в частности - приборы электрические) и 13 классов МКТУ.

Данный товарный знак [1] является словесным "СИБЕЛ-ИМПУЛЬС"

выполненным в кириллице стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака [2] произведена 19.06.2002 со сроком действия до 04.04.2010 в отношении товаров 01, 06, 07, 09 (в частности – приборы электрические), 11 - -16, 35 (в частности – реклама), 37 – 42 классов МКТУ. Данный товарный знак [2] является комбинированным со словесными элементами "СИБЕЛ" и "SIBEL", выполненными крупным стандартным шрифтом в кириллице и в латинице соответственно.

Регистрация товарного знака [3] произведена 15.07.2003 со сроком действия до 11.06.2012 в отношении услуг 37 класса МКТУ. Данный товарный знак [3] является словесными элементом "СИБЕЛ-ГЕО" выполненным крупным стандартным шрифтом в кириллице.

Регистрация указанной серии товарных знаков [1] - [3] произведена на имя ЗАО «СИБЕЛ», Новосибирская обл, Россия (далее - правообладатель).

В описании (стр. 2) заявленного в качестве промышленного образца изделия указано, что "эмблема может быть размещена на вывеске магазина, на ценниках, на этикетках, наклеиваемых на товары, на фирменной оберточной бумаге и в рекламной компании". Основной вид деятельности заявителя, как это следует из наименования предприятия заявителя, а также из расшифровки аббревиатуры "СИБЭЛ", представленной на изображениях заявленного изделия - Сибирская электротехника", связан с электрическими приборами и инструментами, относящимися к 9 классу МКТУ.

Очевидно, что воспроизведение промышленного образца путем изготовления соответствующего изделия, а также "в рекламной компании" возможно при создании любого объекта устойчивой формы, имеющего поверхность для нанесения изображения ("на вывесках, на ценниках, этикетках и т.д.") в том числе и на объектах, являющихся товарами (или упаковкой для них), которые указаны в перечне регистраций [1] - [2].

Таким образом, учитывая тождественность фонетики словесных элементов, заявленное в качестве промышленного образца решение изделия содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемыми Законом ТЗ товарными знаками [1] - [2] право на которые, в отношении однородных заявленному решению изделия услуг (товаров), не принадлежит заявителю.

Следовательно, введение в хозяйственный оборот заявленной в качестве промышленного образца эмблемы "СИБЭЛ" ("размещение на вывесках агентства или магазина, нанесение на ценники и этикетки, на фирменной оберточной бумаге и в рекламных кампаниях") будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров (услуг), т.е. у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция (услуги) маркированы товарным знаком [1] - [2].

Понятие «однородный» приведено 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».

Следовательно, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО заявленная в качестве промышленного образца "эмблема "СИБЭЛ" (2 варианта)" относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод экспертизы о несоответствии заявленного промышленного образца (варианты 1 и 2) условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 2 статьи 6 Закона.

Кроме того, решение изделия, заявленное в качестве промышленного

образца (два варианта) содержит словесный элемент, сходный до степени смешения с известным на территории Российской Федерации фирменным наименованием, принадлежащим другому лицу – ЗАО "СИБЕЛ", получившему право на это наименование ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделий товаров.

Что касается доводов патентообладателя о наличии лицензионного договора [4] на использование словесного обозначения "СИБЕЛ" по свидетельству № 304637, следует отметить то, что неисключительная лицензия не предусматривает передачу исключительного права на товарный знак лицензиату и соответственно, не обеспечивает соблюдение предъявляемых к промышленным образцам требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона и абзацем пятым и шестым пункта 19.5(1) Правил ПО.

Существование оспариваемого патента на группу промышленных образцов, содержащих товарный знак, не принадлежащий патентообладателю, фактически означает наличие у патентообладателя данного патента исключительных прав на средство индивидуализации иного правообладателя, а, значит, нарушение его исключительного права, при этом создаются условия для недобросовестной конкуренции, что следует признать противоречащим общественным интересам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2008,

решение экспертизы от 26.11.2007 оставить в силе.