

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

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 ООО «Зенит» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.05.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.02.2013 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2012501738/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Печенье», охарактеризованная перечнем существенных признаков, отображеных на изображениях изделия, представленным заявителем в корреспонденции от 16.01.2013, в следующей редакции:

Печенье (вариант 1), характеризующееся:

- выполнением уплощенным в плане прямоугольной формы;
- наличием на лицевой стороне рельефного рисунка в виде, стилизованного изображения улыбающейся коровы слева, россыпи стилизованных цветов справа и рельефно выступающей надписи, выполненной вверху рисованным шрифтом в две строки;
- наличием вокруг рисунка рельефной прямоугольной рамки со скругленными углами;
- наличием между краем и рамкой рельефно выполненного узора с выпуклыми точками;

отличающееся:

-проработкой прямоугольной формы с ровными краями и скругленными углами;

- выполнением стилизованного изображения улыбающейся коровы в полный рост, стоящей в профиль на немного расставленных в стороны ногах с головой в анфас, развернутой передом вправо;

- проработкой головы коровы в виде элемента грушевидной формы с округлыми маленькими ушами, небольшими округлыми рожками, близко посаженными в общем трапециевидном углублении мелкими точечными глазами, открытым в улыбке ртом с фигурным углублением внутри, размещенной в верхней центральной части вертикально;

- проработкой туловища коровы выпуклыми жирными линиями с немного прогнутой вниз линией спины, переходящей сзади в свешивающейся немного оттопыренный длинный хвост и дугообразно выгнутую вниз линию низа, с выступающим стилизованным изображением крупного вымени перед задними ногами, частично наложенным на углубление внутри;

- проработкой цветов с пятью выпуклыми округлыми лепестками одинаковой формы, расположенными рядом с головой коровы в верхней правой части;

- проработкой надписи рисованным шрифтом, стилизованным под рукописный, расположенной параллельно длинной стороне рамки с нижней строкой, размещенной слева от головы коровы;

- проработкой узора в виде крупных каплеобразных элементов, расходящихся с наклоном в противоположенных направлениях от крупных точек, расположенных по одной в середине на каждой стороне;

Печенье (вариант 2), характеризующееся:

- выполнением уплощенным в плане прямоугольной формы;

- наличием на лицевой стороне рельефного рисунка в виде, стилизованного изображения улыбающейся коровы слева, россыпи стилизованных цветов справа и рельефно выступающей надписи, выполненной вверху рисованным шрифтом в две строки;

- наличием вокруг рисунка рельефной прямоугольной рамки со скругленными углами;

- наличием между краем и рамкой рельефно выполненного узора с выпуклыми точками;

отличающееся:

-проработкой прямоугольной формы с ровными краями и скругленными углами;

- проработкой рисунка со стилизованным изображением травки в виде рельефно выступающих элементов в форме, приближенной к треугольной, имитирующие жирные мазки, расположенных по выпуклой дуге в нижней правой части под цветами;

- выполнением стилизованного изображения улыбающейся коровы в полный рост, стоящей в профиль на немного расставленных в стороны ногах с головой в анфас, развернутой передом вправо;

- проработкой головы коровы в виде элемента грушевидной формы с округлыми маленькими ушами, небольшими округлыми рожками, близко посаженными в общем трапециевидном углублении мелкими точечными глазами, открытым в улыбке ртом с фигурным углублением внутри, размещенной в верхней центральной части вертикально;

- проработкой туловища коровы выпуклыми жирными линиями с немного прогнутой вниз линией спины, переходящей сзади в свешивающейся немного оттопыренный длинный хвост и дугообразно выгнутую вниз линию низа, с выступающим стилизованным изображением крупного вымени перед задними ногами, частично наложенным на углубление внутри;

- проработкой цветов с пятью выпуклыми округлыми лепестками одинаковой формы, расположенными рядом с головой коровы в верхней правой части;

- проработкой надписи рисованным шрифтом, стилизованным под рукописный, расположенной параллельно длинной стороне рамки с нижней строкой, размещенной слева от головы коровы;

- проработкой узора в виде крупных каплеобразных элементов, расходящихся с наклоном в противоположенных направлениях от крупных точек, расположенных по одной в середине на каждой стороне;

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду того, что заявленные в качестве промышленных образцов решения не могут быть признаны объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса

При этом отмечено, что заявленные в качестве группы промышленных образцов решения производят общее впечатление, которого может привести к смешению с известными на дату подачи заявки товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных заявленным изделиям товаров, что противоречит общественным интересам.

Для подтверждения данного вывода в решении Роспатента приведены следующие свидетельства на товарные знаки:

- свидетельство №328709, с приоритетом от 24.01.2007, правообладателем которого является ООО «Келлог Рус» в отношении товаров 30 класса МКТУ – печенье (далее [1]);

- свидетельство №333096, с приоритетом от 30.06.2006, правообладателем которого согласно договора об отчуждении исключительного права от 31.01.2011 за № РД0075886 является ООО «Ланком», в отношении товаров 30 класса МКТУ, в частности – печенье (далее [2]);

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, приведен сравнительный анализ признаков, характеризующих заявленную группу промышленных образцов и признаков, определяющих внешний вид известных на дату подачи заявки товарных знаков [1], [2], на основании которого заявитель делает вывод о том, что сравниваемые изображения не сходны по своим существенным признакам, и, следовательно, производимые ими общие зрительные впечатления не совпадают.

При этом к возражению приложен скорректированный перечень существенных признаков заявленной группы решений.

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

С учетом даты подачи заявки (31.05.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов 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), и Правила ППС.

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 ПО 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. 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 пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента ПО 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 отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявлении промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца

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

Заявлена группа решений (два варианта) внешнего вида печенья, охарактеризованная приведенным выше перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий.

Сущность промышленных образцов, согласно вышеприведенной правовой базе, характеризуется отображенными на фотографиях изделия существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий.

При установлении того, может ли заявленная в качестве промышленных образцов группа решений быть отнесена к объектам патентных прав в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, во внимание были приняты охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки [1] и [2].

Проверка соблюдения данного требования, в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса и подпункта (2) пункта 9.5 Регламента, путем сравнения

зрительных впечатлений, производимых заявленными вариантами внешнего вида печенья и товарным знаком [1], показала следующее.

Товарный знак [1] представляет собой объемное изображение печенья с горизонтальной ориентацией композиции, с рисунком на лицевой стороне в виде прямоугольной рамки со скругленными углами, с узором вокруг рамки, с надписью в две строки и со стилизованным изображением головы коровы и цветка внутри рамки.

Изображения печений, заявленных в качестве группы промышленных образцов сходно до степени смешения с вышеописанным изображением товарного знака [1].

Действительно, заявленные решения и товарный знак [1] производят общие впечатления, которые обусловлены сходством внешней формы изделий, выполненной на основе горизонтально-ориентированного прямоугольника; проработки общей композиции, включающей рамку на основе прямоугольника со скругленными углами, рисунок внутри рамки и узор вокруг рамки, состоящий из мелких удлиненных элементов, имеющих окружную конфигурацию; проработки рисунка внутри рамки, включающего надпись в две строки, цветы и доминирующий элемент в виде запоминающегося образа коровы; колористического решения, основанного на использовании желто-бежево-коричневой гаммы цветов.

Вышеуказанные особенности являются доминирующими в сравниваемых решениях, на которых в большей степени фиксируется внимание. Что касается остальных более мелких элементов, то они лишь дополняют композицию, не меняя зрительного впечатления в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что заявленные изделия способны ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя и (или) места производства однородных товаров, поскольку они относятся к изделиям, производящим общее впечатление, которое может привести к смешению с известным товарным знаком [1] другого лица, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных изделий товаров и 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». Товар – это продукт деятельности, предназначенный для продажи, обмена, или иного введения в оборот.

Данные 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 объекта патентных прав.

Как было указано выше в настоящем заключении, в возражении представлен уточненный перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов, дополненный рядом отличительных, по мнению заявителя, признаков, отображенных на изображениях изделий. Однако, наличие или отсутствие данных признаков в композиционном построении не изменяет общего впечатления, производимого решениями внешнего вида изделий, сформированного благодаря существенным (доминантным) признакам.

При этом, необходимо отметить, 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, внесение вышеуказанных нюансных особенностей в уточненный перечень заявленной группы решений, не устраниет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на промышленный образец.

Ввиду установления того, что заявленная группа решений не может быть объектом патентных прав, анализ товарного знака [2] не проводился.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о возможности отнесения заявленной группы промышленных образцов к объектам патентных прав.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2013, решение Роспатента от 26.02.2013 оставить в силе.