

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 компании Адидас АГ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 11.03.2010, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №70192 "Обувь спортивная", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №70192 "Обувь спортивная" выдан по заявке №2007504614/49 с приоритетом от 26.12.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Спортивной обуви «Спорт», Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Обувь спортивная,

*характеризующаяся:*

- составом конструктивных элементов: верх и подошва;
- выполнением подошвы с наплывом в носочно-пучковой части и тремя фигурными вставками на ходовой поверхности;
- конструкцией верха «полуботинки типа кросс» с союзкой, вставкой союзки, надблочником, язычком, берцами, обсоюзкой и задинкой;
- выполнением союзки с небольшой С-образной вставкой;
- выполнением обсоюзки укороченной трапециевидной формы;
- выполнением настрочного надблочника U-образным со спрямленным нижним краем и с отверстиями под шнуровку;
- выполнением задинки фигурной со скругленными краями;

- наличием фигурной настрочной детали с графическим элементом и со шрифтовой надписью в пяточной области;

- наличием на берцах декоративного элемента в виде стилизованной перевернутой буквы «Е», состоящей из комбинации полос, одна из которых расположена в верхней части параллельно надблочнику, а три другие настроены на нее под углом;

- наличием контрастной отделки по краям декоративных элементов берцев;

- наличием настрочной детали со шрифтовой надписью на язычке.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту относится к числу не признаваемых патентоспособными решений изделий противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали согласно положений 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 № 22-ФЗ (далее – Закон) ввиду следующих обстоятельств:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки по международной регистрации № 426376 с приоритетом от 29.10.1976 и № 730835 с приоритетом от 17.03.2000 для товара 25 класса МКТУ – обувь;

- в совокупности существенных признаков, содержащихся в патенте Российской Федерации на промышленный образец № 70193 указан признак «наличие на передней детали берцев и осоюзке декоративного элемента в виде стилизованной перевернутой буквы «Е», состоящей из комбинации полос, одна из которых расположена в верхней части параллельно надблочнику, а три другие настроены на нее под углом», который является

сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании Адидас АГ, по международным регистрациям № 426376 и № 730835;

- наличие сходных до степени смешения декоративных элементов способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, вследствие чего промышленный образец по патенту № 70193 относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К возражению приложены сведения о международных регистрациях № 426376 (далее -[1]) и № 730835 (далее -[2]) с переводом на 16 л.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец № 70192 недействительным полностью.

Экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.08.2010, патентообладатель отсутствовал и отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

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.

В дополнение к мнению, изложенному в упомянутом возражении, лицо, подавшее возражение, в материалах, представленных на указанном заседании коллегии Палаты по патентным спорам, акцентирует внимание на следующем. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2008 по делу № А40-61705/07-51-408 и постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 29.09.2008 № 09АП-11436/2008 (далее - [3])

действия ООО «Комбинат Спортивной Обуви «Спорт», связанные с предложением к продаже и продажей спортивной обуви с использованием изобразительных товарных знаков по международным регистрациям [1] и [2], принадлежащих компании Адидас АГ, признаны незаконным использованием товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, поступившем 11.03.2010, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, упомянутые выше Патентный закон, Правила ППС и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО).

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, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Проверяется, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ПО к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6

Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые "Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" Российской Федерации (далее Закон ТЗ) товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, право на которые в отношении однородных изделия товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившие право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделия товаров.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к художественно-конструкторскому решению внешнего вида спортивной обуви.

В данном случае, как следует из описания промышленного образца, «художественно-конструкторское решение обуви спортивной характеризуется, лаконичностью, выразительностью и эргономической проработкой, учитывающей условия эксплуатации обуви...».

Перечень существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение обуви: в частности, ее форму и

взаимное расположение элементов, конструкцию верха и низа, материал, из которого она изготовлена, детали отделки.

При этом в отношении словесной характеристики такого признака как «наличие на берцах декоративного элемента в виде стилизованной перевернутой буквы «Е», состоящей из комбинации полос, одна из которых расположена в верхней части берцев параллельно надблочнику, а три другие настроены на нее под углом», приведенной в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, следует отметить, что такая характеристика данного признака не позволяет однозначно его идентифицировать, ввиду того, что аналогичной комбинацией полос могут образовываться и иные буквы русского алфавита, например, строчная буква «т» или «ш».

Вместе с тем, как следует из изображения изделия по оспариваемому патенту, в качестве декоративного элемента, являющегося доминантой, используются три полосы на внешней боковой поверхности обуви, расположенные (надстроченные) под углом к подошве (к надблочнику), отстоящие друг от друга на равном расстоянии и выполненные контрастно к основному фону.

Анализ товарных знаков, являющихся основанием, по мнению лица, подавшего возражение, для отнесения изделия по оспариваемому патенту к числу не признаваемых патентоспособными решений изделий, показал следующее.

Охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса (обувь) МКТУ товарные знаки по международным регистрациям [1] и [2] являются комбинированными обозначениями и включают в себя одно единственное изображение обуви, показывающее местоположение позиционного знака в виде трех полос на товаре. В международной регистрации [2] приводится описание товарного знака,

поясняющее местоположение позиционного знака на товаре: «товарный знак представляет собой три полосы, контрастирующие с основным цветом обуви; контуры ботинка показаны для того, чтобы продемонстрировать расположение товарного знака, и не являются ее компонентом».

Таким образом на изображениях изделия по оспариваемому патенту - «Обувь спортивная», независимо от наличия четвертой соединительной полосы, используется комбинация в виде трех контрастных полос, надстроченных под углом к подошве обуви, сходная до степени смешения с упомянутыми позиционными товарными знаками по международным регистрациям [1] и [2], охраняемым в соответствии с международным договором на территории Российской Федерации, право на которые, в отношении однородных изделий по оспариваемому патенту товаров, не принадлежит патентообладателю.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (спортивной обуви с описанным декоративным элементом в виде трех полос) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарными знаками по международным регистрациям [1] и [2] и, следовательно может иметь место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.

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».

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому

патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 2 статьи 6 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2010 и признать патент Российской Федерации на промышленный образец №70192 недействительным полностью.**