

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенным в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 ООО "Сибгаз", Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 08.08.2008 на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2007501861/49 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

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

Эмблема "ГРАНД" (два варианта):

вариант 1

характеризующаяся:

- плоскостной открытой композицией;
- наличием двух надписей;
- наличием первого графического элемента в виде символического изображения

пламени;

- расположением графического элемента между надписями;

отличающаяся:

- наличием двух дополнительных графических элементов;
- выполнением второго графического элемента, расположенного между

надписями, из двух наклонных полос, сходящихся книзу, с перемычкой в виде горизонтальной полосы между средними частями наклонных полос;

- выполнением третьего графического элемента, расположенного выше первого графического элемента в виде символического изображения чаши с расширяющимися кверху тулом и подставкой;
- расположением первого графического элемента в виде символического изображения пламени выше второго графического элемента;
- наличием горизонтальной полосы, расположенной ниже надписей и графических элементов;
- выполнением нижней части первого графического элемента примыкающей к центральной части горизонтальной полосы.

## вариант 2

характеризующаяся:

- плоскостной открытой композицией;
  - наличием двух надписей;
  - наличием первого графического элемента в виде символического изображения пламени;
  - расположением графического элемента между надписями;
- отличающаяся:
- наличием двух дополнительных графических элементов;
  - выполнением второго графического элемента, расположенного между надписями, из двух наклонных полос, сходящихся книзу, с перемычкой виде горизонтальной полосы между средними частями наклонных полос;
  - выполнением третьего графического элемента, расположенного выше первого графического элемента в виде символического изображения чаши с расширяющимися к верху тулом и подставкой;
  - расположением первого графического элемента в виде символического изображения пламени выше второго графического элемента;

- наличием горизонтальной цветной полосы, расположенной ниже надписей и графических элементов;
- выполнением нижней части первого графического элемента примыкающей к центральной части горизонтальной цветной полосы;
- выполнением с участием цветов: синего, красного, оранжевого.

По результатам рассмотрения выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, экспертиза приняла решение от 23.05.2008 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2007501861/49 ввиду того, что заявленный промышленный образец "эмблема "ГРАНД" (два варианта)", отраженный на представленных в материалах заявки изображениях, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не является объектом патентных прав, так как противоречит общественным интересам.

В подтверждение данного вывода экспертиза приводит следующие доводы.

Заявленное решение (изображение и название промышленного образца) содержит словесное обозначение "Гранд" сходное до степени смешения с товарными знаками №№ 330385, 330386, 330387 и 271355, право на которые, в отношении однородных заявленному решению товаров, не принадлежит заявителю, что противоречит общественным интересам.

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

По мнению заявителя, доводы экспертизы необоснованны, поскольку "в заявлении художественно-конструкторском решении не используется словесное обозначение "ГРАНД", и соответственно, обозначения, приведенные экспертизой, в основе которых лежит словесное обозначение "ГРАНД", не сходны до степени смешения с заявленным изображением.

Кроме того, заявитель обращает внимание на новизну образа, создаваемого доминирующим в изображении элементом – горящим факелом в оригинальном исполнении.

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

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам назначено на 07.04.2009.

Заявителю направлено уведомление согласно пункту 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.04.2009, 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 (04.05.2007) заявки №2007501861/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает вышеупомянутые Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 07.02. 2003 (далее - Закон), 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) 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 изделию товаров и услуг не принадлежит заявителю;

- 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 изделию товаров.

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.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении патентоспособности заявленного промышленного образца приняла к

рассмотрению совокупность существенных признаков, представленную в вышеприведенном перечне и отображенную на изображениях изделия.

Решение, заявленное в качестве промышленного образца, относится к объемным художественно-конструкторским решениям и 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 ГРАНД" (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, нашедшие отображение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение. Вместе с тем, название заявленного промышленного образца "эмблема "Гранд" (два варианта), а также изображения изделия содержат словесное обозначение "ГРАНД", занимающее доминирующее положение на эмблеме и выполненное стандартным крупным жирным шрифтом в кириллице. Выполнение центральной буквы "А" перевернутой, примыкающей к ниже расположенной широкой полосе, колористически контрастно, не препятствует однозначному визуальному восприятию слова "Гранд".

Как следует из описания промышленного образца (стр. 2.), заявленное решение изделия эмблема "Гранд" "предназначена для использования (размещения) на вывеске магазина, на ценниках, на этикетках,

наклеиваемых на товары, на фирменной оберточной бумаге, на Интернет-ресурсе и в рекламной компании". При этом какое-либо ограничение вида рекламируемых товаров или услуг в описании отсутствует.

Понятие рекламы, объекта рекламирования и понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального закона о рекламе № 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.

Анализ товарных знаков, являющихся основанием, по мнению экспертизы, для отнесения заявленного предложения к числу не признаваемых патентоспособными решениями изделий, показал следующее.

На основании Закона ТЗ произведена регистрация серии комбинированных товарных знаков за №№ 330385, 330386, 330387 [1] с приоритетом от 05.07.2005, включающих словесный элемент "Гранд", выполненный стандартным шрифтом в кириллице на имя "Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Титул", Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01-07, 10-15, 17-29, 31-33, 36-39, 41-45 классов МКТУ. Регистрация № 271355 [2] словесного товарного знака "Гранд Grand", выполненного стандартным шрифтом в

кириллице и латинице, с приоритетом от 21.10.2002 произведена на имя "Общества с ограниченной ответственностью "Альянс-95, Россия в отношении товаров 01-07, 10-45 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное в качестве промышленного образца решение изделия эмблемы (два варианта), содержит словесное обозначение "Гранд" фонетически и семантически тождественное и графически сходное до степени смешения (использованы буквы одного и того же алфавита - кириллицы, слова расположены в один ряд) со словесными элементами "Гранд" товарных знаков [1] - [2], охраняемых Законом ТЗ, право на которые, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров (учитывая отсутствие в описании заявленного промышленного образца каких-либо ограничений вида товаров или услуг), не принадлежит заявителю.

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».

Очевидно, что воспроизведение заявленного 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].

Следовательно, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО заявленное в качестве промышленного образца изделие - "эмблема "ГРАНД" (2 варианта)" относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым

патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

При этом согласно Патентному законодательству свидетельства на товарные знаки со словесным элементом "Гранд" [1] - [2], указанные в решении экспертизы, как совместно, так и каждое самостоятельно являются основанием для признания изделия, включающего словесное обозначение "Гранд" по оспариваемому патенту непатентоспособным в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Кроме того, решение заявленного в качестве промышленного образца изделия содержит часть известного на территории Российской Федерации фирменного наименования "Гранд", принадлежащего другому лицу – ООО "Гранд Титул" (см. свидетельства серии товарных знаков [1]), получившему право на это наименование ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделий товаров.

В отношении доводов возражения, касающихся наличия заявки №2007710600/71 от 12.04.2007, поданной (со слов заявителя) на регистрацию словесного обозначения "Гранд", следует отметить то, что данное обстоятельство 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, поскольку, факт подачи заявителем заявки на регистрацию товарного знака не обеспечивает автоматическую регистрацию этого знака (не является фактом приобретения исключительного права на него).

Введение в хозяйственный оборот заявленной в качестве промышленного образца эмблемы "Гранд" ("размещение на вывесках агентства или магазина, нанесение на ценники и этикетки, на фирменной оберточной бумаге и в рекламных кампаниях") создаст условия для недобросовестной конкуренции, поскольку будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров (услуг), т.е. у

потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция (услуги) маркованы товарным знаком [1] - [2], не принадлежащим заявителю, тем самым будут нарушены исключительные права на средство индивидуализации иного правообладателя, что следует признать противоречащим общественным интересам.

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.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2008, решение экспертизы от 23.05.2008 оставить в силе.**