

Палата по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Сухочевым Евгением Ивановичем, Россия, (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2008, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №56889 «Бутылка с комплектом этикеток для игристого вина», при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №56889 «Бутылка с комплектом этикеток для игристого вина» выдан по заявке №2004500324/49 с приоритетом от 13.02.2004 на имя ЗАО «Игристые вина», Россия (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка с комплектом этикеток,

характеризующаяся:

- выполнением бутылки из прозрачного светлого материала;
- составом композиционных элементов: бутылка с горловиной, покрытой фольгой, корпусом цилиндрической формы и наклонными плечиками, этикеткой, кольереткой и контрэтикеткой;

- наличием на этикетке изобразительной и шрифтовой графики;

- выполнением кольеретки фигурной формы с выступом в нижней части;

- выполнением кольеретки из непрозрачного материала;

- размещением кольеретки на горловине по нижнему краю фольги;

отличающаяся :

- выполнением этикетки и контрэтикетки из прозрачного материала;

- колористическим решением этикетки и кольеретки с использованием золотистых, желтых и бежевых тонов;
- выполнением на этикетке изобразительной графики в виде двух театральных масок на фоне овального пятна;
- выполнением выступа на кольеретке в виде острого мысика.

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам (далее - ППС) в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса подано возражение, мотивированное непатентоспособностью промышленного образца по оспариваемому патенту, как относящегося к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подтверждение данного мнения в возражении приводятся следующие доводы.

На изделии (бутылке) по оспариваемому патенту размещено название вина – "Театральное". Данное обстоятельство, отмечено в возражении, нарушает пункт 2 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), поскольку указанное название является обозначением сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "ТЕАТРАЛЬНАЯ" по свидетельству №179232 (далее - [1]) "охранявшимся на дату приоритета промышленного образца в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ".

Кроме, того, по мнению лица, подавшего возражение, "выдача патента на оспариваемый промышленный образец с включением в него чужих товарных знаков или сходных до степени смешения обозначений, фактически санкционирует их использование и, соответственно влечет нарушение законодательства о товарных знаках, подрывает систему охраны

товарных знаков, вызывает смешение товаров на рынке, что должно считаться несоответствием интересам всего общества".

К возражению приложены следующие материалы:

-свидетельство №179232 на товарный знак «ТЕАТРАЛЬНАЯ»[1];

- свидетельство №321053 на словесный товарный знак «ТЕАТРАЛЬНЫЙ» [2];

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, признать патент №56889 недействительным полностью.

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке уведомленный о дате проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 17.02.2009 свой отзыв по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 17.02.2008 патентообладатель с доводами возражения не согласился и обратил внимание членов коллегии на то, что действие регистрации на товарный знак [1] досрочно прекращено полностью в связи с его неиспользованием. Данное обстоятельство, по мнению патентообладателя свидетельствует о том, что товары, маркированные обозначением "Театральная" в хозяйственный оборот не вводились и соответственно смешение на рынке товаров, маркированных сходным обозначением, разных производителей не имело место.

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

С учетом даты приоритета (13.02.2004) промышленного образца по оспариваемому патенту правовая база для проверки его охраноспособности включает упомянутые выше 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 №4813 (далее – Правила ПО).

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил, 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 (пункт 2.2 настоящих Правил).

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемыми патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона, относятся изделия, 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 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 изделий товаров.

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

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой бутылку с традиционным комплектом этикеток предназначенную, как следует из описания "для игристого вина". Этикетка в соответствии с определением этого понятия, данным, например, в Толковом словаре русского языка, С.И. Ожегов, Москва, 1999, стр. 913- это "ярлычок с фабричным, торговым клеймом, надписью".

Перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца содержит только те признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и их колористическое решение.

Изображения изделия, к которому относится промышленный образец по оспариваемому патенту, включает словесное обозначение "ТЕАТРАЛЬНОЕ", расположенное на основной этикетке и выполненное рисованным шрифтом в одну строку колористически контрастно.

Регистрация словесного товарного знака "Театральная" [1] произведена 27.08.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №179232, в отношении товаров 29, 32, 33 (в частности – "винные напитки") и услуг 42 классов МКТУ со сроком действия регистрации до 25.03.2008. Однако, на основании решения Палаты по патентным спорам от 19.04.2006 правовая охрана данного товарного знака [1] досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона ТЗ сроки.

Регистрация словесного товарного знака "Театральный" [2] произведена 14.02.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №321053, в отношении товаров 33 (в частности – "вина") МКТУ со сроком действия регистрации до 23.09.2015.

Действительно решение изделия по оспариваемому патенту на промышленный образец содержит словесное обозначение фонетически и семантически сходное до степени смешения с охраняемыми Законом ТЗ товарными знаками [1] - [2] право на которое, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров, не принадлежит патентообладателю.

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».

Однако, ни один из товарных знаков [1]-[2], представленных в возражении, не может служить основанием для отнесения изделия по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона в силу нижеследующего.

Право на оспариваемый промышленный образец, содержащий словесное обозначение "Театральное" возникло у патентообладателя ранее даты приоритета словесного товарного знака "Театральный" [2]. Правовая охрана, предоставленная оспариваемому патенту на промышленный образец, содержащий словесное обозначение "Театральное", до даты поступления заявки на регистрацию товарного знака [2], фактически означает наличие у патентообладателя данного патента исключительных прав на средство индивидуализации. Таким образом, в соответствии с пунктом 19.5.1 Правил ПО указанный товарный знак [2] не может быть принят во внимание при оценке патентоспособности оспариваемого промышленного образца.

Правовая охрана словесного товарного знака "Театральная" [1] досрочно прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам

полностью с 19.04.2006 по причине его неиспользования в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона ТЗ сроки.

Согласно упомянутой норме (статья 3 статьи 22 Закона ТЗ) использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Поскольку Палатой по патентным спорам до даты регистрации промышленного образца по оспариваемому патенту было установлено то, что продажа, обмен или иное введение в хозяйственный оборот товара, маркированного товарным знаком [1] не осуществлялись до даты подачи заявки на оспариваемый промышленный образец, то "общественные интересы" в экономической сфере деятельности не могли быть нарушены при введении в оборот изделия по оспариваемому патенту и, следовательно товарный знак [1] также не может быть принят во внимание при проверке отнесения решения изделия по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Очевидно, что при отсутствии на рынке конкурента (продукции маркированной товарным знаком [1]), отсутствует принципиальная возможность введения в заблуждение потребителя в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности производителя, т.е. отсутствуют условия для недобросовестной конкуренции.

Таким образом, возражение не содержит доводов, обосновывающих

непатентоспособность промышленного образца по оспариваемому патенту, как относящегося к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2008, патент Российской Федерации №56889 оставить в силе.