

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 Kolinska Prehrambena industrija, d.d. Kolinska 1 Ljubljana S-1544, SI (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 29.10.2005 против выдачи патента Российской Федерации №54074, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец №54074 "Эмблема" выдан по заявке №2002502001/49 с приоритетом от 14.11.2002 на имя О.Н.Сидорова, В.М.Сыряпина, Ю.М.Дуся со следующим перечнем существенных признаков:

"Эмблема, характеризующаяся:

- композицией из шрифтовых элементов и изобразительного мотива;
- горизонтальным расположением шрифтовых элементов;

отличающаяся:

- наличием первого изобразительного элемента в виде стилизованного изображения детского лица на фоне темного круга;
- наличием надписи, выполненной прямым жирным шрифтом латинскими буквами;
- заключением заглавной буквы "B" в окружность;
- наличием второго изобразительного элемента в виде развевающейся пленки, пересекающейся с заглавной буквой "B";
- колористическим решением в красном цвете".

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ, было подано возражение, мотивированное непатентоспособностью охраняемого промышленного образца, как

относящегося к решениям изделий, противоречащих общественным интересам.

Данное утверждение обосновано следующим.

1. Решение, противоречащее общественным интересам, может содержать элементы, представляющие собой обозначение, ранее зарегистрированное или поданное на регистрацию другим юридическим лицом в качестве товарного знака, в отношении однородных изделий товаров, так как присутствие этих элементов нарушает права и интересы потребителей, вводя их в заблуждение относительно производителя продукции.

Указанное мнение подтверждается новой редакцией Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Минюсте России 20.06.2003, рег. №4813 (далее – Правила ПО). В пункте 19.5 Правил ПО 2003г. указано: "К решениям изделий, противоречащих общественным интересам ..., не признаваемым патентоспособными в смысле п.2 ст. 6 Закона, относятся содержащие изображения и/или слова и/или словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие: охраняемые Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю...".

2. Подобный подход применялся при экспертизе заявок на выдачу патента и до введения Правил ПО 2003г. в соответствии с внутренними распоряжениями Роспатента.

В статье "Экспертиза промышленных образцов, относящихся к печатной продукции" (журнал "Патенты и лицензии", №6, 2002г., авторы – Корчагин А.Д., Алексеева О.Л.) отмечено, что "видится целесообразным ..." при проверке требования непротиворечия общественным интересам

учитывать фонетику и семантику словесных элементов, входящих в состав изображения промышленного образца.

3. В охраняемом промышленном образце используется словесное обозначение "Beby", сходное до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству №214852.

Словесное обозначение охраняемого промышленного образца повторяет исполнение букв в товарных знаках лица, подавшего возражение, по свидетельству №232071 и международной регистрации №741321.

4. Патентообладатели в оформлении изделия "Эмблема" использовали средство индивидуализации другого юридического лица. Помещение на эмблему сходной до степени смешения надписи может быть расценено как предоставление потребителю недостоверной информации о товаре с одновременным введением его в заблуждение относительно действительного производителя товара и является нарушением целого ряда законодательных норм, защищающих общественные интересы, в частности, статьи 8 Закона Российской Федерации №2300/1-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей" (далее – Закон о защите прав потребителей) и статьи 10 Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991г. №948-1 (далее – Закон о конкуренции).

Копия возражения была направлена в установленном порядке патентообладателю с уведомлением о назначении заседания коллегии на 09.03.2005.

На заседании коллегии 09.03.2005 представителем лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные материалы, содержащие распечатки страниц с Интернет-сайта ФИПС со сведениями о товарных знаках лица, подавшего возражение, по следующим свидетельствам: №247257, 255008, 255009, 255010, 252020, 253612, 253613, 250905,

253613, 253611, 249752. Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 05 класса МКТУ (детское питание).

Лицом, подавшим возражение, также представлено дополнение (от 21.03.2005) к возражению, в котором изложены следующие доводы:

- Согласно рекомендациям по использованию Международной классификации промышленных образцов "заголовки классов и подклассов дают общее представление о тематической области, к которой принадлежат изделия. Некоторые изделия можно поэтому отнести более чем к одному классу или подклассу". Патентуемый объект не всегда можно четко соотнести с определенным видом товаров, в отношении которого патентуемый объект будет использоваться. Решения таких изделий, как "этикетки", "эмблемы", "наклейки", могут быть использованы на любых товарах или упаковках товаров, перечисленных в 1-34 классах МКТУ. Эмблема, охраняемая оспариваемым патентом на промышленный образец, может быть использована на любом товаре, в том числе товарах, перечисленных в свидетельствах на товарные знаки, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

- В брошюре Н.А.Радченко и В.А.Селякова "Соотношение правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков" (М., ИНИЦ, 2001) приведены в качестве примеров неправильного применения закона аналогичные ситуации, в частности, с использованием в промышленном образце товарного знака "ЦСКА" и фирменного наименования "КРИСТАЛЛ" на упаковке.

К дополнению от 21.03.2005 приложены результаты поиска (по базам данных Роспатента и ROMARIN) товарных знаков РФ и международных регистраций знаков, содержащих обозначение "Bebi": 13 свидетельств РФ на товарный знак и 13 международных регистраций знаков. Все выявленные регистрации принадлежат лицу, подавшему возражение.

Письмами от 24.03.2005 и 14.04.2005 патентообладателю были

направлены копии дополнительных материалов лица, подавшего возражение, а в уведомлении от 24.03.2005 указана вновь назначенная дата заседания коллегии (22.06.2005).

На заседании коллегии 22.06.2005 представителем лица, подавшего возражение, были продемонстрированы детская игрушка–погремушка и пластмассовое изделие (неопределенного назначения) с бумажными наклейками, нанесенными самим представителем, воспроизводящими изображение охраняемого промышленного образца в серо-белом цвете.

Патентообладателем не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия промышленного образца по патенту №54074 условиям патентоспособности включает упомянутый выше Закон.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами, в частности, решения изделий, противоречащих общественным интересам.

В соответствии со ст. 2 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (с изменениями от 24 июня, 15 июля 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г., 2 января 2000 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта, 9 октября 2002 г.) (далее Закон о конкуренции) этот Закон "...направлен на обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации и на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков...".

Данный Закон формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности и направлен на защиту этих интересов. Так, в частности, статья 10 Закона о

конкуренции направлена на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции – от "...продажи, обмена или иного введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг...". Кроме этого "...не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг...".

На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является РФ. Так в соответствии с пунктом 3 статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В соответствии со ст. 1. Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее - Закон ТЗ) товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии со ст. 4. Закона ТЗ нарушением исключительного

права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Промышленный образец по оспариваемому патенту представляет собой эмблему. Эмблема в соответствии с определением этого понятия, данным, например, в Большом толковом словаре русского языка, С-Петербург, Норинт, 1998, стр. 1521 - это "предмет или изображение какого-либо предмета, а также символ, выражающий какую-либо идею".

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к художественно-конструкторским решениям, имеющим плоскостную композицию, и представляет собой изображение, наносимое на поверхность какого-либо материального объекта. Перечень существенных признаков промышленного образца содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение. При этом в описании промышленного образца указано, что "...эмблема может размещаться, например, на ценнике..." или употребляться "...в качестве наклейки..." и "...формирует имидж,

соответствующий сети магазинов, торгующих детскими товарами...".

Изображение промышленного образца по оспариваемому патенту включает словесный элемент "Beby", выполненный прямым жирным шрифтом латинскими буквами и композиционно связанный с ним изобразительный элемент в виде пересекающейся с заглавной буквой "B" "...развешивающейся пеленки...".

В соответствии со статьей 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков на территории РФ 19.06.2000 предоставлена правовая охрана международной регистрации №741321 товарного знака "Beby" со сроком окончания регистрации 19.06.2010. Публикация сведений о данной международной регистрации была осуществлена в официальном бюллетене ВОИС 09.11.2000, т.е. более чем за 2 года до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. Правообладателем данной международной регистрации являлся Kolinska Prehrambena industrija, d.d. Kolinska 1 Ljubljana S-1544 (SI). В настоящее время правообладателем является Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d. Kolinska ulica 1 SI-1544 Ljubljana (SI). Данная международная регистрация действует, в частности, в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно "детское питание".

Указанный товарный знак включает словесный элемент и композиционно связанный с ним изобразительный элемент идентичные тем, которые присутствуют в эмблеме по оспариваемому патенту.

Как указано в описании промышленного образца по оспариваемому патенту, он предназначен "...для использования в рекламной компании...", является "...художественно-конструкторским решением, направленным на универсальную рекламную компанию..." и "...формирует имидж, соответствующий сети магазинов, торгующих детскими товарами...", При этом какое-либо ограничение вида рекламируемых товаров отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе" (с изменениями от 18 июня, 14, 30 декабря 2001 г.) (далее Закон о рекламе) целями этого Закона являются защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу граждан или юридических лиц, окружающей среде либо вред чести, достоинству или деловой репутации указанных лиц, а также посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали. Данный Закон формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в сфере рекламной деятельности и направлен на защиту этих интересов.

Так в соответствии со статьей 2 Закона о рекламе, реклама – это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, виде деятельности, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, виду деятельности, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.

В соответствии со статьей 6 Закона о рекламе недобросовестной рекламой является, в частности, реклама, которая "... вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) ... текста, рекламных формул, изображений, ... используемых в рекламе других товаров...". Недобросовестная реклама в соответствии с указанной статьей не допускается.

Очевидно, что воспроизведение промышленного образца путем изготовления соответствующего изделия "...для использования в рекламной компании..." сети магазинов, "...торгующих детскими

товарами...", возможно при создании любого объекта устойчивой формы, имеющего поверхность для нанесения изображения (как указано в описании на "...ценнике..." или на "...наклейке..."), в том числе и на объектах, являющихся товарами (или упаковкой для них), которые указаны в перечне международной регистрации №741321 ("детское питание").

Существование оспариваемого патента на промышленный образец фактически означает наличие у патентообладателя данного патента исключительных прав на средство индивидуализации иного правообладателя (обладателя международной регистрации №741321 на товарный знак "Beby"), а значит нарушение его исключительного права.

Таким образом, имеет место возможность введения общественности в заблуждение в отношении продукта при введении в хозяйственный оборот промышленного образца путем изготовления соответствующего изделия, на котором воспроизведена эмблема, вследствие смешения с тем продуктом, на котором (или на упаковке которого) использован товарный знак, принадлежащий иному правообладателю, т.е. создаются условия для недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламы, что следует признать противоречащим общественным интересам.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 19.5 действующих в настоящее время Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Минюсте России 20.06.2003, рег. №4813 к решениям изделий, противоречащих общественным интересам относятся решения, 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 и услуг" Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест

происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит обладателю патента на промышленный образец.

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам (пункт 2 статьи 6 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, патент Российской Федерации на промышленный образец №54074 признать недействительным полностью.