

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО ПФК «Форвард-Комплект», Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.07.2009, на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2007502369/49 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Эмблема», охарактеризованный в первоначальных материалах заявки следующим перечнем существенных признаков:

*Эмблема, характеризующаяся*

- плоскостной композицией;
- наличием темной полосы, расположенной вдоль горизонтально вытянутого овала;
- наличием темных прямых вертикально ориентированных полос;

*отличающаяся:*

- выполнением вертикально ориентированной полосы выходящей сверху и снизу за пределы овала;
- расположением второй прямой полосы правее первой полосы, ориентированной параллельно первой полосе, выполненной короче первой прямой полосы и выровненной с первой прямой полосой по нижней границе первой и второй прямых полос;

- выполнением третьей прямой полосы примыкающей ко второй прямой полосе справа, направленной вправо вверх от точки примыкания прямых полос;
- выполнением четвертой прямой полосы примыкающей ко второй прямой полосе справа, направленной вправо вниз от точки примыкания прямых полос.

По результатам рассмотрения материалов заявки было принято решение от 27.04.2009 об отказе в выдаче патента на промышленный образец, мотивированное тем, что заявленное решение, в том виде, как оно представлено на изображениях и охарактеризовано в вышеприведенном перечне существенных признаков, не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса. Данный вывод мотивирован тем, что заявленное в качестве промышленного образца решение имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изобразительного товарного знака по свидетельству № 207650, опублик. 25.02.2002 [1], т.е. заявленное решение имеет сходство с известным решением до степени смешения.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента на промышленный образец и в своем возражении «...обращает внимание на оригинальность заявленного обозначения, его высокую запоминаемость, высокую различительную способность, создающую возможность для использования в качестве оригинального обозначения фирмы».

В подтверждение данного вывода в возражении перечислены отличительные, по мнению заявителя, признаки заявленной в качестве промышленного образца «эмблемы» от товарного знака, противопоставленного в решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

На основании этих доводов заявитель просит «удовлетворить возражение и отменить решение об отказе в регистрации промышленного образца «эмблема».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.07.2007) поступления заявки № 2007502369/49 правовая база для оценки охраноспособности заявленного в качестве промышленного образца решения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02. 2003 №22-ФЗ, введенным в действие 11.03.2003 (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 упомянутые Правила ППС

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающимся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного

образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе за запрос экспертизы или на уведомление экспертизы.

При этом согласно данной вышеуказанной норме Правил, приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоительными, в случае, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения);

В соответствии с пунктом 2.1 Правил ПО художественно-конструкторское решение изделия характеризуется совокупностью существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия.

Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе, орнаментация.

Промышленные образцы могут быть, в частности плоскостными. Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.3.4.4 (1) Правил ПО, сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5 Правил ПО проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления

того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Заявленное предложение признается относящимся к промышленным образцам в смысле положения пункта 1 статьи 6 Закона, если оно относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен относиться к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Если установлено, что промышленный образец не может быть отнесен к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

Коллегия палаты по патентным спорам при проверке патентоспособности заявленного промышленного образца приняла к рассмотрению совокупность существенных признаков, представленную в вышеприведенном перечне и отображенную на изображениях, представленных в материалах заявки.

При этом проверка патентоспособности заявленного предложения согласно процитированному выше подпункту 1 пункта 19.5 Правил ПО начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Анализ признаков, отраженных на изображениях и включенных заявителем в указанный выше перечень, показал, что они являются словесным описанием элементов (без смыслового и фонетического содержания), составляющих рисунок (контур которого не замкнут), но ни один из этих признаков не позволяет судить, к какому изделию эти элементы рисунка относятся.

Из приведенной выше правовой базы следует, что основным понятием в определении промышленного образца как объекта промышленной собственности является понятие «изделие», поскольку именно оно является объектом для художественно-конструкторского решения и именно его

внешний вид определяется указанным решением. По определению, «изделие – изготовленный, выработанный кем-либо предмет, сделанная вещь» (Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А.Кузнецова, С.-П., «Норинт», 1998, с.380).

Обязательность наличия изделия заложено в определении промышленного образца, приведенного в пункте 1 статьи 6 Закона и формулировка "плоскостные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой" не противоречит указанному определению.

Действительно плоскостные промышленные образцы характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом, например, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид ковра, косынки, платка, ткани и т.д. Однако данное обстоятельство свидетельствует лишь о значительном преобладании длины и ширины изделия над толщиной, но никак не означает двухмерности самого объекта.

Из изложенного следует, что без изображения на фотографиях именно изделия невозможно установить, к чему относится представленный в заявке рисунок и нельзя оценить результат данного решения – определить внешний вид именно изделия.

При отсутствии изображения изделия заявленный перечень существенных признаков представляет собой лишь описание рисунка, который может являться частью любого изделия.

Таким образом, заявленное предложение не может быть признано объектом патентных прав, относящимся к промышленным образцам, поскольку не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 6 Закона).

Кроме того, для сведения заявителя, следует отметить, что к представленному заявителем рисунку не может быть применен термин «эмблема», поскольку данное понятие, по определению, приведенному, например в Толковом словаре русского языка Ушакова под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г. © Яндекс (электронная версия), 2007; есть: «предмет, изображение, условно обозначающие какое-н. понятие, какую-н. идею. Якорь — э. надежды» указывает на условную, ассоциативную, связь образного решения эмблемы с понятием или идеей, которую данная эмблема должна отражать, что отсутствует на представленном заявителем изображении.

Таким образом, ввиду установления невозможности отнесения заявленного предложения к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона анализ доводов заявителя, касающихся патентоспособности заявленного решения, не проводился.

Исходя из выше сказанного можно констатировать, что решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец ввиду несоответствия заявленного предложения условию патентоспособности «оригинальность» в соответствии с пунктом 1 статьи Закона и подпункта (4) пункта 19.5.2 Правил нельзя признать правомерным.

В отношении мнения, изложенного в корреспонденции от 18.02.2010 о том, что коллегия палаты по патентным спорам в связи с вновь открывшимися обстоятельствами обязана дать заявителю время и возможность высказать доводы в защиту своей позиции, необходимо отметить следующее.

Возможность отнесения заявленного решения к изделиям обсуждалась в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоявшегося 15.02.2010. При этом представителю заявителя, присутствующему на

указанном заседании коллегии был задан ряд вопросов, касающихся возможности отнесения заявленного предложения к объектам патентных прав.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и отказать в выдаче патента на промышленный образец по вновь открывшимся обстоятельствам.**