

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 ООО "Торговый Дом Шишков", Россия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2007, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №60722 "Этикетка для упаковки подсолнечного масла", при этом установлено следующее.

#### Патент Российской Федерации на промышленный образец №60722

"Этикетка для упаковки подсолнечного масла" выдан по заявке №2005501231/49 с приоритетом от 05.05.2005 на имя ООО "Торговый Дом Уралснаб", Россия (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

"Этикетка, характеризующаяся:

- прямоугольной горизонтально вытянутой формой;
  - наличием изображения цветка подсолнуха;
  - наличием в художественно-графическом оформлении шрифтовых надписей;
  - расположением в верхней части друг под другом шрифтовых надписей о виде и названии масла;
  - выполнением надписи названия масла крупным шрифтом;
  - выполнением надписи о виде масла в две строки прямым шрифтом;
- отличающаяся:
- наличием на поле замкнутой рамки из двух полос: белой тонкой и желтой широкой;
  - выполнением рамки на основе прямоугольника, фигурно-выпуклой по длинной стороне и слегка вогнутой по коротким сторонам;
  - заливным основным фоном;

- проработкой изображения цветка подсолнуха в виде его верхней половины, расположенного в центре нижней части рамки;
- наличием на широкой полосе рамки стилизованных семечек подсолнуха, оконтуренных тонкой линией оранжевого цвета;
- выполнением надписи названия продукта в две строки разноразмерным шрифтом: верхней строки по дуге более мелким шрифтом с увеличенной буквой "Я", а нижней по прямой горизонтальной линии крупным шрифтом буквами одного размера;
- расположением шрифтовой надписи вида продукта - верхней строки - в верхней части рамки, нижней строки - под рамкой вверху;
- колористическим контрастным решением шрифтовой надписи названия продукта - на темно-синем фоне в выворотку с двойным оконтуриванием: внутри тонкой линией темно-синего цвета, снаружи тонкой линией желтого цвета;
- колористическим контрастным решением шрифтовой надписи вида продукта: верхней строки на фоне желтой рамки буквами темно-синего цвета, нижней строки в выворотку на фоне темно-синего поля под рамкой.

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 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), в Палату по патентным спорам (далее-ППС) подано возражение от 26.12.2006, мотивированное непатентоспособностью промышленного образца как относящегося к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Данное утверждение обосновано следующим.

По мнению лица, подавшего возражение, "в качестве промышленного образца зарегистрирована этикетка для упаковки подсолнечного масла, на изображении которой представлена надпись с названием продукта "Янтарное семечко".

Лицо, подавшее возражение так же отмечает, что, «в перечне существенных признаков содержатся признаки: "расположением в верхней части друг под другом шрифтовых надписей о виде и **названии масла**"; "выполнением надписи **названия масла** крупным шрифтом"; "выполнением надписи **названия продукта** в две строки разноразмерным шрифтом: верхней строки по дуге более мелким шрифтом с увеличенной буквой "Я", а нижней по прямой горизонтальной линии крупным шрифтом буквами одного размера", "колористическим контрастным решением шрифтовой надписи **названия продукта** – на темно-синем фоне в выворотку с двойным оконтуриванием; внутри тонкой линией темно-синего цвета, снаружи тонкой линией желтого цвета", другими словами предоставлена правовая охрана этикетке подсолнечного масла с названием "Янтарное семечко".

Однако отмечается в возражении, известен "товарный знак "Янтарная семечка", дата подачи 27.12.2001, заявка № 2001742609, свидетельство № 218114, зарегистрирован 30.07.2002 по классам 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), 30 на правообладателя ООО "САГА ЭНД САНС" и в дальнейшем товарный знак был передан по договору об уступке (02.06.2006 № РД0009302) Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Шишков", 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 9., т.е. с 02.06.2006 ООО "Торговый дом "Шишков" является единственным обладателем исключительного права (правообладателем) на товарный знак "Янтарная семечка" в отношении классов 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), 30".

Далее в возражении отмечено, что "ООО "Торговый дом "Уралснаб" незаконно использует на своих этикетках словосочетание "Янтарное семечко", сходное до степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак "Янтарная семечка" зарегистрирован", поскольку "бывший правообладатель ООО "САГА ЭНД САНС" и новый правообладатель ООО "Торговый дом "Шишков" разрешение на использование своего товарного знака ООО "Торговый дом "Уралснаб" не давали".

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый промышленный образец "относится к решениям изделий, не признаваемым патентоспособными в смысле п.2 ст.6 Патентного закона РФ, поскольку содержит слова, и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения и охраняемые Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Таким образом, лицо, подавшее возражение, отмечает то, что "регистрация промышленного образца со словосочетанием "Янтарное Семечко" не возможна".

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак №218114 с приложением №1 на 3 л. [1];

- письмо фирмы "Сага энд Санс" на 1 л. [2];

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации №60722 на промышленный образец недействительным.

Копия возражения была направлена патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 05.04.2007 правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором выражено мнение о необоснованности возражения по следующим основаниям.

По мнению патентообладателя, решение о выдаче патента на оспариваемый промышленный образец было принято правомерно, поскольку "в результате проведения экспертизы было установлено соответствие оспариваемого промышленного образца условиям патентоспособности". Патентообладатель также отмечает, что "в качестве промышленного образца по оспариваемому патенту охраняется художественно-конструкторское решение изделия – «этикетка», характеризующееся совокупностью существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия".

При этом в отзыве так же отмечается, что "в качестве существенных признаков оспариваемого промышленного образца название подсолнечного масла "Янтарное семечко" не фигурирует", кроме того, "в характеристике оспариваемого промышленного образца, в перечне его существенных признаков, не использованы признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений и изделия".

В отзыве так же отмечается, что "ни под один из перечисленных в статье 29 Закона случаев, в которых промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично, оспариваемый патент не подпадает".

Далее в своем отзыве патентообладатель высказывает мнение о том, что "вся правоохранительная практика исходит из того, что товарный знак не является частью промышленного образца". В подтверждение данного мнения патентообладатель ссылается на материалы заочного семинара - "Правовая охрана промышленных образцов в РФ: основные понятия, положения законодательства, источники права", проведенного заместителем директора ФИПС по научной работе Алексеевой О. Л. (ИС. "Промышленная собственность" № 9-10, 2004), цитируя их следующим образом: "Промышленный образец отличается от товарного знака тем, что он является частью изделия, неотделимой от него, а товарный знак проставляется на изделии и не является его частью. Товарный знак является средством индивидуализации товаров, работ и оказываемых; услуг".

На этом основании патентообладатель делает вывод о том, что "этикетка, как промышленный образец не может сама по себе использоваться в товарообороте, применимо в данном случае к продаже неопределенному кругу лиц фасованного в бутылки подсолнечного масла, она выполняет свою функцию только вместе с товаром". И при этом, по мнению патентообладателя, "даже не столь важна надпись на этикетке "Янтарное семечко", сколько художественное, графическое изображение на этикетке, ее колористическое решение. Товарный

же знак может использоваться и отдельно от товара - в рекламе, на деловой документации и т.п."

"Таким образом", отмечается в отзыве, "утверждение лица, подавшего возражение, о нарушении его прав, самим фактом выдачи и регистрации патента на промышленный образец не корректно", и "в данном случае", по мнению патентообладателя, "проставление на указанном промышленном образце названия "Янтарное семечко", сходном как утверждает лицо, подавшее возражение, до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действительно может свидетельствовать о нарушении его прав, но заявитель вправе требовать в установленном законом порядке прекращения использования товарного знака, то есть замены на этикетке надписи, обозначающей название товара, на другую, но не более того".

Патентообладатель в своем отзыве также отметил, что ООО "Торговый дом "Шишков" (лицо, подавшее возражение) и ООО "Торговый дом "Уралснаб" (патентообладатель) осуществляют одинаковую деятельность, связанную с фасовкой подсолнечного масла" в связи с этим и "с целью избежания возможных судебных тяжб ООО "Торговый дом "Уралснаб" заменило на указанной этикетке название продукта с "Янтарное семечко" на "Янтарная корона".

Кроме того, по мнению патентообладателя, изложенного в отзыве, "сам факт обращения с возражением в ФИПС с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец является действием, направленным на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и носит характер недобросовестной конкуренции", что противоречит требованиям ст. 14 ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающей "недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ или услуг"

Учитывая изложенное, патентообладатель выразил мнение о том, что лицо, подавшее возражение, "не имеет права требовать признания патента на

промышленный образец, выданного ООО "Торговый дом "Уралснаб" недействительным".

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

С учетом даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного промышленного образца 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 РФ 20.06.2003, рег. №4813), (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

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, 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 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 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 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 представляет собой изделие – "этикетка для упаковки подсолнечного масла". 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".

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.

Изображение промышленного образца по оспариваемому патенту включает словесное обозначение "ЯНТАРНОЕ СЕМЕЧКО", которое является названием продукта (масла) и выполнено крупным разномерным шрифтом в две строки, колористически контрастно.



Как указано в описании оспариваемого патента, промышленный образец (этикетка) предназначен для маркирования упаковки подсолнечного масла под названием "ЯНТАРНОЕ СЕМЕЧКО" "с целью создания информационно-выразительного по оформлению и содержанию образа".

На основании Закона РФ от 17 октября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон ТЗ) Российским агентством по патентам и товарным знакам 30.07.2002 по заявке №2001742609/50 выдано свидетельство № 218114 на словесный товарный знак (знак обслуживания) "ЯНТАРНАЯ СЕМЕЧКА" в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ со сроком действия регистрации до 27.12. 2011.

Публикация сведений о данной регистрации была осуществлена в официальном бюллетене 12.09.2002, т.е. более чем за 2 года до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Правообладателем данного товарного знака являлось ООО "САГА ЭНД САНС", Москва. В настоящее время правообладателем является ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ШИШКОВ", Челябинск.

Указанный товарный знак является словесным, представляет собой словосочетание "ЯНТАРНАЯ СЕМЕЧКА", выполненное стандартным шрифтом, регистрация произведена в частности и в отношении товаров 29 класса МКТУ - "масло подсолнечное пищевое".

На изображении изделия по оспариваемому патенту - "этикетка для упаковки подсолнечного масла" оригинальным шрифтом и контрастным колористическим решением выполнено словосочетание "ЯНТАРНОЕ СЕМЕЧКО", являющееся словесным обозначением (названием продукта - масла подсолнечного).

Несмотря на некоторые различия (изменение женского рода существительного и соответственно прилагательного на средний род), словесное обозначение, присутствующее на изображении изделия по оспариваемому патенту сходно фонетически и семантически с упомянутым товарным знаком [1].

Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемым Законом ТЗ товарным знаком по свидетельству №218114, право на который, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров, не принадлежит заявителю.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (нанесение этикетки на упаковку подсолнечного масла) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком по свидетельству №218114, и таким образом 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».

Следовательно, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО решение по оспариваемому патенту относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

В отношении мнения патентообладателя, о том, что «сам факт» подачи возражения «с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец недействительным... носит характер недобросовестной конкуренции» и противоречит Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" необходимо отметить, что оно является неправомерным в связи с нижеследующим.

Данный Закон направлен на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности.

Так, согласно подпункту (4) пункта 1 статьи 14 упомянутого Закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе

продажа, обмен 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".

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 смешение 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.

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, поступившее 09.01.2007 и признать патент Российской Федерации на промышленный образец №60722 недействительным полностью.**

