

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, 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 "Зеленый доктор", Россия (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2008 на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2005502571/49 на промышленный образец при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов "Эмблема "Зеленый доктор" (2 варианта)", совокупность признаков которой изложена в перечне промышленного образца, представленного заявителем в дополнительных материалах от 15.08.2007, в следующей редакции:

Эмблема (Вариант 1)

характеризующаяся:

- плоскостной многоплановой композицией;
- наличием темного кольца на заднем плане;
- наличием флористического элемента, расположенного на

переднем плане;

отличающаяся:

- проработкой флористического элемента линией, пересекающейся с образованием трех округлых элементов;

- наличием на заднем плане темного круга, вписанного в темное кольцо со светлым промежутком между кольцом и кругом.

Эмблема (Вариант 2)

характеризующаяся:

- плоскостной многоплановой композицией;
- наличием темного кольца на заднем плане;
- наличием флористического элемента, расположенного на переднем плане;
- наличием шрифтовой надписи кириллицей;

отличающаяся:

- проработкой флористического элемента линией, пересекающейся с образованием трех округлых элементов;
- наличием на заднем плане темного круга, вписанного в темное кольцо со светлым промежутком между кольцом и кругом;
- расположением шрифтовой надписи справа от изобразительных элементов;
- выполнением на светлом фоне.

По результатам рассмотрения выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, экспертиза приняла решение от 16.10.2007 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2005502571/49 ввиду того, что заявленное художественно-конструкторское решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и не может быть признано патентоспособным на основании подпункта 1 пункта 19.5. Правил 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 смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02. 2003 (далее - Закон).

Доводы экспертизы, изложенные в решении об отказе в выдаче патента от 16.10.2007 (и подробно рассмотренные в уведомлении от 02.03.2007) сводятся к следующему.

В названии заявленной группы промышленных образцов и на изображении 2-го варианта присутствует словесное обозначение "Зеленый доктор" сходное до степени смешения с российскими товарными знаками, зарегистрированными за №№ 184651[1], 184651/1[2], 207470[3] и 2070473[4].

По мнению экспертизы к классам МКТУ, к которым относятся вышеуказанные товарные знаки, может относиться и художественно-конструкторское решение эмблемы, заявленной в качестве промышленного образца.

При этом экспертиза подтверждает патентоспособность 1-го варианта заявленного промышленного образца в отношении, которого получен такой вывод.

Заявитель в своем возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 29.02.2008, выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в выдаче патента.

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам назначено на 13.05.2008.

Лицу, подавшему возражение и лицу, принимавшему решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Заявитель в своем возражении и в дополнении к возражению, представленному на указанном заседании коллегии, отметил следующее.

1. Заявленное художественно-конструкторское решение формирует

новый зрительный образ, существенно отличающийся от образа, создаваемого товарным знаком. Новизна образного решения позволяет обоснованно утверждать, что регистрация заявленного художественно-конструкторского решения не будет противоречить общественным интересам.

2. В установленном законом порядке заявитель зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и в качестве фирменного наименования выбрал словосочетание - «ЗЕЛЕНый ДОКТОР». При сравнении видов деятельности представленных экспертизой товарных знаков (классов МКТУ) с видами деятельности предприятия по уставу выявляется тот факт, что рассматриваемые виды деятельности не совпадают.

3. Фирменное наименование ООО «ЗЕЛЕНый ДОКТОР» было введено заявителем в хозяйственный оборот и в ряде регионов (в частности Сибирь и Алтай) стало широко известно в результате его частого применения, в отличие противопоставляемых экспертизой товарных знаков, которые в данных регионах до настоящего времени совершенно не представлены.

Кроме того, по мнению заявителя, основным элементом всякого промышленного образца в виде эмблемы, несомненно, является его изобразительная сущность, а текстовая часть несет нагрузку только в качестве демонстрации определенного шрифта и соответственно не может влиять на определение такого параметра как - «новизна».

В дополнение к возражению на данном заседании коллегии заявителем были приобщены следующие документы: устав ООО "Зеленый доктор" [5]; регистрационные документы ООО "Зеленый доктор" [6]; а также материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, факт введения фирменного наименования в хозяйственный оборот [7].

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить

возражение и отменить решение экспертизы об отказе в выдаче патента на промышленный образец «Эмблема «ЗЕЛЕНый ДОКТОР» (2 варианта)».

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления (23.08.2005) заявки №2005502571/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает выше упомянутые Закон, Правила ППС и Правила ПО.

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, 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 о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и услуг" Российской Федерации (далее Закон ТЗ) товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров и услуг не принадлежит заявителю.

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. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно подпункту (3) пункта 19.8 Правил ПО решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, если установлено, что один из заявленных промышленных образцов, охарактеризованных в перечне, непатентоспособен, и заявитель отказывается скорректировать или исключить пункт перечня, содержащий характеристику этого промышленного образца.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого промышленного образца, в отношении которого получен такой вывод.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения об отказе в выдаче патента на промышленный образец, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными промышленными образцами.

Палата по патентным спорам при установлении соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности к рассмотрению приняла совокупность существенных признаков, представленную в вышеприведенном перечне и отображенную на фотографиях изделия.

Решение, заявленное в качестве промышленного образца,

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 (2 варианта) 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 (2 варианта) содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение. Вместе с тем, изображение решения, заявленного в качестве промышленного образца (2-ой вариант) в свою очередь включает словесное обозначение "ЗЕЛЕНЬ ДОКТОР", занимающее доминирующее положение на эмблеме и расположенное справа от изобразительных элементов. Слово "Зеленый" выполнено стандартным, а слово "доктор" оригинальным шрифтами в кириллице в две строки, контрастным колористическим решением.

В данном случае, как следует из описания промышленного образца (стр. 1.), эмблема предназначена для использования в рекламной кампании. При этом какое-либо ограничение вида рекламируемых товаров в описании отсутствует.

Понятие рекламы, объекта рекламирования и понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального Закона о рекламе N 38-ФЗ от 13.3.2006 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.

Регистрация товарного знака [1] была произведена 14.02.2000 со сроком действия до 31.03.2008 на имя ООО "Торгово-Консультационный центр "Зеленый Доктор", Россия (далее правообладатель) в отношении товаров 03 (в частности косметические средства, парфюмерные изделия и т.д.), 05 (в частности лекарственные препараты, пищевые продукты для медицинских целей и т.д.), 31 (кормовые добавки), 35 (в частности сбыт товара через посредников, агентства по импорту-экспорту и т.д.) и 42 (реализация товаров, в частности розничная продажа лечебно-оздоровительных средств) классов МКТУ. В дальнейшем товарный знак [1] в отношении всех товаров и услуг был передан другому правообладателю по договору уступке, в связи с чем, упомянутый товарный знак был зарегистрирован за №184651/1 [2]. В настоящее время правообладателем товарного знака [2], срок действия которого продлен 31.03.2018, является ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", Россия.

Данный товарный знак [2] "ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР" является словесным, выполненным в кириллице крупным стандартным шрифтом.

ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", Россия является также правообладателем товарных знаков [3] и [4].

Регистрация товарного знака [3] произведена 24.12.2001 со сроком действия до 07.05.2011 в отношении товаров 30 (конфеты) класса МКТУ. Данный товарный знак [3] является словесным "GREEN DOC ЗЕЛЕНый ДОКТОР", выполненным крупным стандартным шрифтом в латинице и в кириллице соответственно.

Регистрация товарного знака [4] произведена 21.06.2004 со сроком действия до 09.10.2012 в отношении товаров 05 (в частности лекарственные средства для человека и т.д.) и 30 (в частности конфеты) классов МКТУ. Данный товарный знак [4] является комбинированным со словесным элементом "ЗЕЛЕНый ДОКТОР", выполненным в кириллице крупным стандартным шрифтом.

В описании (стр. 3) заявленного в качестве промышленного образца изделия указано, что "эмблема может быть размещена на вывеске магазина, на ценниках, на этикетках, наклеиваемых на товары, на фирменной оберточной бумаге и в рекламной компании". В соответствии с уставом [5] видом деятельности заявителя является в частности производство и выпуск товаров народного потребления и пищевых продуктов, фармацевтическая деятельность, оптовая реализация лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Очевидно, что воспроизведение промышленного образца путем изготовления соответствующего изделия для использования "в рекламной компании" возможно при создании любого объекта устойчивой формы, имеющего поверхность для нанесения изображения ("на ценниках, этикетках и т.д.") в том числе и на объектах, являющихся товарами (или упаковкой для них), которые указаны в перечне регистраций товарных знаков [1] - [4].

Таким образом, учитывая тождественность фонетики и семантики словесных элементов, 2-ой вариант заявленного в качестве промышленного

образца решения изделия содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемыми Законом ТЗ товарными знаками [1] - [4] право на которые, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров (услуг), не принадлежит заявителю.

Следовательно, введение в хозяйственный оборот заявленной в качестве промышленного образца 2-го варианта эмблемы ("размещение на вывеске магазина, нанесение на ценники и этикетки, на фирменной оберточной бумаге и в рекламных кампаниях") будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров, т.е. у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком [1] - [4].

Понятие «однородный» приведено 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 заявленный в качестве промышленного образца 2-ой вариант "эмблема" относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод экспертизы о несоответствии заявленного промышленного образца (вариант 2) условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 2 статьи 6 Закона.

Воспользовавшись своим правом, согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным удовлетворить ходатайство, поступившее от заявителя на данном заседании коллегии, с просьбой об исключении из перечня существенных признаков заявленной

группы промышленных образцов варианта 2 и словесного обозначения "ЗЕЛЕНый ДОКТОР", поскольку данные изменения, внесенные заявителем, устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода экспертизы об отнесении заявленного решения к перечню решений не признаваемых патентоспособными промышленными образцами.

Каких-либо иных оснований для опровержения вывода о патентоспособности 1-го варианта заявленной группы промышленных образцов, сделанного экспертизой коллегия палаты по патентным спорам не имеет.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2008, отменить решение от 16.10.2007 и выдать патент по заявке №2005502571/49 с измененным перечнем существенных признаков:

Форма № 01а

(21)2005502571/49

Эмблема, характеризующаяся:

- плоскостной многоплановой композицией;
- наличием темного кольца на заднем плане;
- наличием флористического элемента, расположенного на переднем плане;

отличающаяся:

- проработкой флористического элемента линией, пересекающейся с образованием трех округлых элементов;

наличием на заднем плане темного круга, вписанного в темное кольцо со светлым промежутком между кольцом и кругом.

(56) UA 4307, МКПО (8) 11-05, 2000

Приложение: 1. Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 листе в 1 экз. в адрес патентообладателя.