

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 ЗАО "Компания ГИД-АУДИТ", Россия (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2008 на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2006500247/49 на промышленный образец "Эмблема (2 варианта)" при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов "Эмблема (2 варианта)", совокупность признаков которой изложена в перечне промышленного образца, представленного заявителем в дополнительных материалах от 26.03.2007, в следующей редакции:

1. Эмблема (вариант 1), характеризующаяся:

- выполнением на белом фоне;
- открытым плоскостным построением;
- наличием первого изобразительного элемента в виде символического изображения глобуса с координатной сеткой, разделяющей изображение глобуса на секторы;

- наличием второго изобразительного элемента;

отличающаяся:

- наличием двух надписей: основной и дополнительной;
- выполнением секторов изображения темным цветом, координатной сетки белым;

- выполнением второго изобразительного элемента в виде

символического изображения раскрытой книги и расположением в правой части композиции;

- выполнением основной надписи кириллицей, шрифтом с правым наклоном полосами переменной ширины;
- расположением основной надписи в центральной части композиции с небольшим смещением вверх и влево;
- выполнением дополнительной надписи кириллицей, шрифтом с правым наклоном полосами переменной ширины;
- расположением дополнительной надписи в правой нижней части композиции.

Эмблема (вариант 2), характеризующаяся:

- выполнением на белом фоне;
- открытым плоскостным построением;
- наличием первого изобразительного элемента в виде символического изображения глобуса с координатной сеткой, разделяющей изображение глобуса на секторы; наличием второго изобразительного элемента.

отличающаяся:

- наличием двух надписей: основной и дополнительной;
- выполнением секторов изображения темным цветом, координатной сетки белым; выполнением второго изобразительного элемента в виде символического изображения раскрытой книги и расположением в правой части композиции; выполнением основной надписи кириллицей, шрифтом с правым наклоном полосами переменной ширины;
- расположением основной надписи в центральной части композиции с небольшим смещением вверх и влево;
- выполнением дополнительной надписи кириллицей, шрифтом с правым наклоном полосами переменной ширины;

-расположением дополнительной надписи в правой нижней части композиции; выполнением в сине-коричневой цветовой гамме.

По результатам рассмотрения выше приведенного перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, экспертиза приняла решение от 26.11.2007 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке №2006500247/49 ввиду того, что заявленное художественно-конструкторское решение (два варианта) 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).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что на изображении изделия заявленного в качестве промышленного образца "Эмблема" (два варианта) присутствует словесное обозначение "ГИД" сходное до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака, зарегистрированного за №285661 [1] на имя ООО "ГИД" в отношении товаров и услуг для которых может быть предназначено заявленное художественно-конструкторское решение.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в своем возражении привел следующие доводы.

1. В заявленном изображении промышленного образца слово «ГИД» занимает около 16% от площади знака, что позволяет обоснованно утверждать об отсутствии доминанты (господства) слова «ГИД» в

композиции.

2. Заявленная композиция имеет вполне определенный ассоциативный образ, существенно отличающийся от образа, вызываемого товарным знаком №285661 [1]. Заявленное обозначение ассоциируется с глобальными знаниями, благодаря наличию в изображении открытой книги и символическому изображению глобуса. Единство сочетания двух образов: книги и глобуса обеспечивается половинным изображением каждого изображения - и книги и глобуса, в то время как изображение [1] ассоциируется со знаком «осторожно, радиация». Такой ассоциации соответствует треугольная форма, характерная для предупреждающих знаков, и наличие символического изображения лучей, ассоциирующегося с излучением. Таким образом, заявленная группа промышленных образцов, создающая совершенно другой визуальный образ, по сравнению с [1], что позволяет обоснованно утверждать об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

3. Утверждение экспертизы ФИПС о сходстве до степени смешения элемента комбинированного обозначения [1] с элементом заявленной группы промышленных образцов не имеет под собой оснований, так как на степень сходства должны сравниваться не элементы обозначений, к тому же не доминирующие в изображениях, а обозначения в целом.

Кроме того, заявитель акцентирует внимание Палаты по патентным спорам на наличие у заявителя свидетельства о регистрации товарного знака №326806, состоящего из словесного обозначения «ГИДАУДИТ», воспроизведенного в заявленной группе промышленных образцов.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и отменить решение экспертизы об отказе в выдаче патента на

промышленный образец «Эмблема "ГИД-АУДИТ" (2 варианта)».

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам назначено на 27.05.2008.

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

На указанном заседании коллегии лицо, подавшее возражение отсутствовало. Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

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

С учетом даты поступления (30.01.2006) заявки №2006500247/49 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.

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 (2варианта) 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 содержит только те признаки, которые характеризуют собственно изображение: определенное сочетание определенных шрифтовых и изобразительных элементов и колористическое решение. При этом в описании (стр. 3) промышленного образца указано, что "эмблема может быть размещена на вывеске магазина, на ценниках, на этикетках, наклеиваемых на товары, на фирменной оберточной бумаге и в рекламной компании".

Изображение заявленного промышленного образца по оспариваемому патенту в свою очередь включает словесное обозначение "ГИД", расположенное в центре эмблемы поверх изобразительных элементов и выполненное в кириллице оригинальным шрифтом, контрастным колористическим решением.

В данном случае, как следует из описания промышленного образца (стр. 1.), эмблема предназначена для использования в рекламной кампании.

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 31.03.2005 со сроком действия до 04.01.2013 на имя ООО "ГИД", Россия (далее правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, в частности услуг 35 класса – реклама. Данный товарный знак [1] является комбинированным со словесным элементом "ГИД", расположенным в центре изобразительного элемента и выполненным в кириллице крупным шрифтом, колористически контрастно.

Таким образом, заявленное в качестве промышленного образца решение изделия – эмблема (2 варианта) содержит словесное обозначение фонетически и семантически тождественное и сходное до степени смешения визуально (использованы буквы одного и того же алфавита - кириллицы, слова расположены в один ряд) с охраняемым Законом ТЗ товарным знаком [1] право на который, в отношении однородных заявленному решению изделия товаров (услуг), не принадлежит заявителю.

Очевидно, что введение в хозяйственный оборот заявленной в качестве промышленного образца 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 (услуг), т.е. у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция (услуга) маркирована товарным знаком [1].

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».

В отношении доводов заявителя, представленных в возражении,

относительно того, что заявитель является правообладателем словесного товарного знака "ГИДАУДИТ" зарегистрированного за №326806 [2] в отношении услуг 35 класса, необходимо отметить следующее.

Указанная регистрация предоставлена словесному обозначению "ГИДАУДИТ", состоящему из одного слова, в то время как изображения заявленной группы промышленных образцов содержат два отдельно расположенных слова одно из которых "ГИД". Данное слово (словесное обозначение), как указывалось выше, сходно до степени смешения со словесным элементом "ГИД" товарного знака [1], право на который в отношении однородных изделий услуг не принадлежит заявителю.

Следовательно, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО заявленная в качестве промышленного образца "эмблема (2 варианта)" 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 непатентоспособности заявленного промышленного образца (варианты 1 и 2) согласно подпункта 1 пункта 19.5. Правил ПО в смысле пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2008, решение экспертизы от 26.11.2007 оставить в силе.