

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Ситал-Н» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.06.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 72093, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 72093 на промышленный образец «Эмблема «Подкова», выдан по заявке № 2007504568/49 на имя Маврина В. В. (далее – патентообладатель) с приоритетом от 19.12.2007, со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Эмблема,



характеризующаяся

- выполнением в виде горизонтально вытянутой композиции, состоящей из изобразительного элемента и текстовой части в виде шрифтовой надписи с прямым нормальным шрифтом в две строчки;

- выполнением нижней строчки крупными буквами, а верхней строчки мелкими буквами;

- выполнением изобразительного элемента на основе треугольной фигуры с широким горизонтальным основанием, остроконечным верхним концом и частично перекрытой дугообразной фигурой;

отличающаяся

- выполнением изобразительного элемента с правой стороны текстовой части, причем дугообразная фигура выполнена в виде стилизованного изображения подковы, а треугольная фигура выполнена в виде стилизованного изображения автомобильной дороги с центральной прерывистой разделительной линией, загнутой верхним концом в сторону шрифтовой надписи;

- наличием горизонтальной линии между строчками;

- колористическим решением, построенным на сочетании желтого фона и коричневых, серых и черных элементов.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №184640 (далее – [1]).

При этом в возражении отмечено, что имеется не только семантическое и фонетическое сходство, но также и графическое сходство промышленного образца по оспариваемому патенту с товарным знаком [1].

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии Интернет-распечаток с отзывами (далее – [2]).

Также в возражении присутствует критика решения Роспатента от 27.11.2019 (далее – [3]), принятого по результатам рассмотрения возражения, касающегося

сравнительного анализа оспариваемого патента с товарным знаком по свидетельству [1].

Данная критика по существу сводится к тому, что в этом решении Роспатента, по мнению лица подавшего возражение, анализ однородности таких услуг, как «реализация автошин и запчастей» и «реализация товаров», а также анализ сравнения словесных частей, содержащихся в оспариваемом патенте и товарном знаке по свидетельству [1], был проведен не в полном объеме.

При этом следует отметить, что с возражением представлено решение Роспатента от 20.12.2019 (далее – [4]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя. При этом отзыв по мотивам возражения от патентообладателя не поступал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.12.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), 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 Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4813 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью

его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными промышленными образцами, в частности решения изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.2 Правил не признаются патентоспособными промышленными образцами согласно пункту 2 статьи 6 Закона, в частности, решения изделий, 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 также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 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, в частности, охраняемые в Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, нашедших отображение на изображениях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту представляет собой художественно-конструкторское решение внешнего вида эмблемы, предназначенной для использования как символическое изображение обозначения, указывающего на направление деятельности, заключающееся, согласно описанию

заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в следующем – шиномонтаж, ремонт и реализация автошин и запчастей.

Свидетельство [1], приведенное в возражении, обеспечивает охрану товарному знаку, который представляет собой обозначение «подкова» на желтом фоне с изображением подковы, стилизованной в виде поперечного сечения шины. Данный товарный знак не принадлежит патентообладателю оспариваемого патента и был зарегистрирован (14.02.2000) до даты приоритета (19.12.2007) промышленного образца по оспариваемому патенту, в частности, в отношении товаров и/или услуг по следующим классам МКТУ:

12 - транспортные средства; устройства для приведения в движение по земле, воде и воздуху;

16 - печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам;

39 - транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;

42 - реализация товаров.

В свою очередь, необходимо обратить внимание на следующее.

Исходя из определений термина «однородный» как «относящийся к одному и тому же роду, разряду, одного и того же характера, сходный, однотипный» и «одинаковый во всех своих частях» (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 702) можно сделать вывод о том, что для признания таких услуг как «реализация товаров» и «реализация автошин и запчастей» однородными недостаточно формального указания в этих услугах такого процесса как «реализация» ввиду того, что товаром является любой продукт труда для обмена или продажи (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 1326), тогда как автошина и запчасть являются определенными механизмами, приборами, устройствами (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 341, 1497).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что товар как таковой, без дополнительных указаний на его характеристики, не равнозначен таким материальным средствам, как автошина и запчасть и, следовательно, услуга «реализация товаров» также не равнозначна услуге «реализация автошин и запчастей».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что услуги «реализация товаров» и «реализация автошин и запчастей» не являются однородными.

При этом необходимо обратить внимание, что в возражении не приведено доводов, опровергающих сделанных выше выводов.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающегося того, что решение по оспариваемому патенту содержит виды деятельности, которые являются однородными с товарами/услугами по свидетельству на товарный знак [1].

Следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту не может быть отнесен к решениям изделий, противоречащим принципам гуманности и морали из-за наличия правовой охраны у товарного знака [1].

Кроме того, нельзя согласиться с тем, что решение эмблемы по оспариваемому патенту содержит элементы, помимо словестного, являющиеся сходными до степени смешения или воспроизводящими товарный знак по свидетельству [1].

Так и в решении изделия по оспариваемому патенту и в товарном знаке по свидетельству [1], по центру эмблемы размещена шрифтовая графика, размер и расположение которой указывает на ее сильное композиционное значение в общем визуальном восприятии обоих решений. Шрифтовая графика выполнена с прямым нормальным шрифтом в две строчки, нижняя - крупными буквами, а верхняя - мелкими буквами. При этом шрифтовая графика, приведенная на эмблеме по оспариваемому патенту, зрительно отличается от шрифтовой графики, представленной на объемном товарном знаке по свидетельству [1], и своим начертанием и использованным цветовым решением (оспариваемый патент/свидетельство [1]):



Более того, еще больший акцент упомянутым различиям придает линия, подчеркивающая шрифтовую графику в оспариваемом промышленном образце.

Кроме того, приведенное в правой стороне текстовой части дугообразной фигуры выполненной в виде стилизованного изображения подковы, а также треугольной фигуры, загнутой верхним концом в сторону шрифтовой надписи, в виде стилизованного изображения автомобильной дороги с центральной прерывистой разделительной линией. При этом подкова, изображенная на товарном знаке по свидетельству [1], не является отдельно стоящим изображением, а является частью слова, буквой «П», стилизованной в виде поперечного разреза автомобильной покрышки с ярко выраженным протектором, изображение которой отсутствует на эмблеме по оспариваемому патенту. Здесь нужно отметить, что и упомянутая подкова на фоне дороги и упомянутая подкова в виде разреза покрышки, акцентируя на себя внимание, индивидуализируют внешний вид сравниваемых решений:



Что же касается фона, на котором выполнена упомянутая выше шрифтовая графика в сравниваемых решениях, то следует отметить его слабую выразительность в общем композиционном построении, что указывает на его нюансный характер при визуальном восприятии таких решений.

В отношении таких доводов возражения, как анализ сравнения словесных частей, содержащихся в оспариваемом патенте и товарном знаке по свидетельству [1], необходимо отметить следующее.

С учетом даты начала (19.12.2007) срока действия оспариваемого патента и даты подачи (03.06.2020) данного возражения можно сделать вывод о том, что

изображение по оспариваемому патенту находится в течение продолжительного времени на рынке услуг.

Следовательно, за указанное время нахождения на рынке у потребителя в отношении словесного элемента «торговая сеть подкова» промышленного образца по оспариваемому патенту будут сформированы четкие ассоциации, связанные с несколькими магазинами, находящимися под общим владением и контролем, с одним узнаваемым дизайном, размещённых в разных районах города или в разных городах, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта, т.е. с определенной торговой сетью под названием «Подкова».

При этом с учетом даты начала (16.07.1998) срока действия товарного знака по свидетельству [1] и даты подачи (03.06.2020) данного возражения можно сделать вывод о том, что изображение по этому знаку также находится в течение продолжительного времени на рынке услуг.

Следовательно, за указанное время нахождения на рынке у потребителя в отношении словесного элемента «резиновая подкова» товарного знака по свидетельству [1] будут сформированы четкие ассоциации, связанные с определенным местом, где осуществляется технический осмотр машины и обслуживание автомобилей, т.е. с определенным автосервисом под названием «Подкова».

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что у потребителя, исходя из его предшествующего опыта, не будет формироваться общей ассоциативной связи в отношении изделия по оспариваемому патенту и изображения по свидетельству [1].

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что отзывы [2], хоть и представляют собой лишь частное мнение составивших их лиц, но содержащиеся в них сведения подтверждают формирование у потребителей товаров/услуг под товарным знаком по свидетельству [1] ассоциаций, связанных именно с автосервисом, а не с торговой сетью.



С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что сходство между словесными элементами «торговая сеть подкова» оспариваемого патента и «резиновая подкова» в свидетельстве [1] не прослеживается.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Что касается отраженной в возражении критики решения Роспатента [3], то в отношении содержащихся в этой критике доводов следует отметить, что они были проанализированы в заключении выше.

В отношении решения Роспатента [4] следует отметить, что содержащиеся в данном решении сведения не относятся к оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту и, таким образом, не влияют на сделанные выше выводы.

Дополнительно в отношении критики ранее принятых решений Роспатента следует отметить, что любая из сторон спора, в случае несогласия с принятым по результатам рассмотрения возражения решением Роспатента, в праве на основании пункта 2 статьи 1248 Кодекса оспорить данное решение в суде в установленном законом порядке.

От лица, подавшего возражение, 27.07.2020 поступило особое мнение.

В данном особом мнении приведены доводы, касающиеся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, примеры (далее – [5]) реального использования данного промышленного образца и товарного знака по свидетельству [1], выдержки из решения Роспатента [4], приведено решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-258/2020 (далее – [6]), а также указаны решения Роспатента от 10.10.2018 и 20.03.2020 (далее – [7]).

В отношении отраженных в особом мнении доводов и материалов необходимо отметить следующее.

Приведенные в особом мнении доводы, касающиеся патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, по существу повторяют доводы возражения и, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

В отношении приведенных в особом мнении примеров [5] следует отметить, что эти примеры подтверждают сделанные выше выводы о том, что в отношении товарного знака по свидетельству [1] у потребителя возникают ассоциации с автосервисом, а в отношении промышленного образца по оспариваемому патенту – ассоциации именно с торговой сетью.

Что касается упомянутого в особом мнении решения Роспатента [4], то в отношении него следует отметить, что его оценка была дана в заключении выше.

Приведенное в особом мнении решение Суда [6] относится к оценке охраноспособности товарного знака по свидетельству RU 579980 и при этом не относится к оценке патентоспособности оспариваемого патента.

Таким образом, содержащиеся в этом решении Суда сведения не влияют на сделанные выше выводы.

Что касается упомянутых в особом мнении решений Роспатента [7], то в отношении них следует отметить, что в этих решениях речь идет об оценке патентоспособности промышленного образца по патенту RU 84796 и при этом отсутствуют сведения, касающиеся оценки патентоспособности оспариваемого патента.

Таким образом, содержащиеся в этих решениях Роспатента сведения не влияют на сделанные выше выводы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.06.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец № 72093 оставить в силе.**