

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Юлиус Сэмман Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №101069, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №101069 на промышленный образец «Ароматизатор» выдан по заявке №2016500797/49 на имя ООО Торговый дом «БЕРУ» (далее - патентообладатель) с приоритетом от 04.03.2016. Патент действует в объеме следующего изображения:



«Ароматизатор: ».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что промышленному образцу по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

При этом в возражении указано, что решение способно ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, что может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на оспариваемый патент знаками другого лица, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Для подтверждения данного вывода в возражении приведены товарные знаки по международным регистрациям №798981 от 13.03.2003 (далее – [1]), №612525 от 09.12.1993 (далее – [2]) и товарный знак, зарегистрированный на территории Российской Федерации №560452 с приоритетом от 22.10.2014, дата регистрации 22.12.2015 (далее – [3]), зарегистрированные на имя Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария, охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ – «ароматизаторы воздуха» и «освежители воздуха».

В возражении отмечено, что наличие на рынке продукции, в которой использованы указанные товарные знаки [1], [2] и [3], создаст принципиальную возможность для недобросовестной конкуренции путем введения потребителя продукции в заблуждение в отношении производителя, потребительских свойств и качества товара.

По мнению лица, подавшего возражение, действия владельца оспариваемого патента противоречат статье 10-bis Парижской конвенции, положениями которой не допускается имитация внешнего вида продукции, ранее введенного конкурентом в хозяйственный оборот на однородном товарном рынке, а также получение исключительных прав на использование в отношении однородных товаров знака, ранее введенного в хозяйственный оборот конкурентом.

Для усиления изложенной позиции к возражению приложены следующие материалы:

- постановление и решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-96/2015 (далее – [4]);

- определение Верховного суда Российской Федерации в отношении решения [4] (далее – [5]);

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования (далее – [6]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки 04.03.2016, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Согласно пункту 49 Правил при проверке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, учитываются сведения о промышленных образцах, товарных знаках или иных средствах индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их государственной регистрацией и использованием были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Согласно пункту 54 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

На изображениях промышленного образца содержатся следующие признаки, формирующие его внешний вид:



- Ароматизатор:

характеризуется выполнением ароматизатора в виде стилизованного изображения дерева, напоминающего березу, характерные для березы заостренные миндалевидные листья и прямой ствол с направленными в стороны и вверх ветвями. Ствол выполнен в черном цветовом решении. В нижней части ствола как бы являясь его продолжением в корневой части расположена эмблема, выполненная в форме квадрата, развернутого на девяносто градусов. Контур квадрата выполнен в виде белой рамки с закругленными углами, внутри которого на черном фоне по центру расположены латинские буквы «NB», выполненные шрифтом белого цвета, от которых вниз идут две широкие наклонные полосы белого цвета. Как следует из материалов заявки, изделие используется для ароматизации помещений или транспортного средства.

Вместе с тем, на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, были известны знаки:



- [1] ;



другого лица, охраняемые в Российской Федерации в отношении товара – «освежители воздуха» и имеющие более ранний приоритет. Каждое из указанных обозначений [1] - [3] так же, как и решение внешнего вида по оспариваемому патенту, выполнено в виде уплощенной симметричной фигуры, имеющей контур, стилизованный под изображение кроны дерева, позволяющий различить основание, ветви и вершину дерева, а также выполнение их на подставке (выступ по нижнему основанию в центральной части).

Следует констатировать, что первым впечатлением является сходство сравниваемых контуров изображений изделия по оспариваемому патенту с изображением изделия (обозначения) по каждой из регистраций [1] - [3], которое, как правило, не учитывает детали. Данная позиция также отражена в решении Суда по интеллектуальным правам [4] на с.25 абз.2 снизу, а также в определении Верховного суда [5]. Кроме того, такая позиция коррелируется с выводами социологического опроса [6].

Действительно, контуры сравниваемых изображений изделий сходны по композиционному построению, составу, основной проработке композиционного построения. Сходство сравниваемых изделий обусловлено совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание - внешней форме, положенной в основу и представляющей собой контур дерева, определяющей внешний вид и смысловое значение изображений, формирующих общие зрительные впечатления, оставляемые изделиями в целом.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого промышленного образца вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными знаками [1] - [3], хорошо известными в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарными знаками в форме дерева, которыми лицо, подавшее возражение, маркирует свою продукцию – ароматизаторы и освежители воздуха.

Знаки [1] - [3] в отношении товаров 03 (ароматизаторы воздуха) и 05 (препараты для освежения воздуха) классов МКТУ образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение дерева. Именно контурное изображение дерева несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Поскольку промышленный образец по оспариваемому патенту также представляет собой контурную фигуру, он обладает визуальным сходством с противопоставленными знаками [1] - [3], представляющими собой контурное изображение фигуры (дерева ели).

Учитывая высокую степень стилизации изобразительных элементов (контуров дерева), включение в контуры буквенного элемента «NB», различия в цветовой гамме обозначений, в рассматриваемом случае не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции. Сходство доминирующих изобразительных элементов усиливается за счет совпадающего смыслового значения, поскольку сравниваемые обозначения очевидно представляют собой силуэт дерева, что также отмечено и в решении Суда по интеллектуальным правам [4] (см. с.25 абз.1 снизу), а также в определении Верховного суда [5].

Назначение изделия, охраняемого оспариваемым патентом на промышленный образец «Ароматизатор», может быть признано однородным с товарами 03 и 05 классов МКТУ противопоставленных регистраций [1]-[3], поскольку они

совпадают по виду (ароматизаторы воздуха), относятся к одной родовой группе (вещества для ароматизации, освежения и устранения неприятных запахов), могут использоваться в одной области, иметь один круг потребителей, а также одинаковые условия реализации в случае введения промышленного образца по оспариваемому патенту в гражданский оборот.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что внешний вид по оспариваемому патенту и сравниваемые знаки [1] - [3], несмотря на некоторые визуальные различия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и производят также общие впечатления в целом.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, поскольку производят общее впечатление, которое может привести к смешению со знаками [1] - [3] другого лица, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, следует отметить, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2020, патент на промышленный образец №101069 признать недействительным полностью.**