

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 №95982, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №95982 на группу промышленных образцов «Ароматизатор (2 варианта)» выдан по заявке №2014503909/49 на имя ООО Торговый дом «БЕРУ» (далее - патентообладатель) с приоритетом от 02.10.2014. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Ароматизатор (вариант 1):



Ароматизатор (вариант 2):



Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что группе промышленных образцов 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 решения способны 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 Сэмман 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 02.10.2014, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент), в части не противоречащей Кодексу.

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.

В соответствии с пунктом 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 Кодекса и подпунктов (1) и (2) пункта 9.5 настоящего Регламента.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента ПО не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности: решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении

производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению, в частности, с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

Существо группы промышленных образцов по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

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

В отношении знака [3] необходимо отметить, что его приоритет установлен от 22.10.2014, а дата регистрации 22.12.2015, т.е. позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту - 02.10.2014. Таким образом, товарный знак [3] не может быть включен в общедоступные сведения, поскольку опубликован позже даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (см. процитированный выше пункт 55 Правил).

На изображениях группы промышленных образцов содержатся следующие признаки, формирующие его внешний вид:



- Ароматизатор (вариант 1):

характеризуется выполнением ароматизатора уплощенной, фигурной, симметричной, близкой к треугольной формы, стилизованной под форму дерева, а именно – силуэт ели в черном цветовом решении основного фона, на который наложено фотографическое изображение зеленых стеблей и листьев бамбука. В центральной части расположена вертикально ориентированная плашка красного цвета, на которой расположено изображение, стилизованное под японские иероглифы, выполненное белым цветом. На горизонтально ориентированной подставке расположены слова, выполненные в латинице оригинальным шрифтом. Как следует из материалов заявки, изделие используется для ароматизации в помещениях или транспортных средствах.



Ароматизатор (вариант 2):

характеризуется выполнением ароматизатора уплощенной, фигурной, симметричной, близкой к треугольной формы, стилизованной под форму дерева, а именно – силуэт ели в черном цветовом решении основного фона, на который наложено уменьшенное белое изображение в форме ароматизатора, с расположенной на нем надписью в латинице, выполненной оригинальным шрифтом и вертикально ориентированной. Как следует из материалов заявки, изделие используется для ароматизации в помещениях или транспортных средствах.

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



- [1] ;



- [2] ,

другого лица, охраняемые в Российской Федерации в отношении товара – «освежители воздуха» и имеющие более ранний приоритет. Каждое из указанных обозначений [1] и [2] так же, как и каждое из решений внешнего вида по оспариваемому патенту, выполнен в виде уплощенной симметричной фигуры, имеющей контур, близкий к треугольной форме, стилизованной под изображение ели на подставке (выступ по нижнему основанию в центральной части).

Следует констатировать, что первым впечатлением является сходство сравниваемых изображений изделия по оспариваемому патенту с изображением изделия (обозначения) по каждой из международных регистраций [1] и [2], 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, сравниваемые изображения 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 ели, определяющей внешний вид и смысловое значение изображений, формирующих общие зрительные впечатления, оставляемые изделиями в целом.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемой группы промышленных образцов вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] и [2], 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] и [2] в отношении товаров 03 (ароматизаторы воздуха) и 05 классов МКТУ образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение дерева ели. Именно контурное изображение дерева ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Поскольку группа промышленных образцов по оспариваемому патенту также представляет собой контурную фигуру, он обладает визуальным сходством с противопоставленными знаками [1] и [2], представляющими собой контурное изображение фигуры (дерева ели).

Учитывая высокую степень стилизации изобразительных элементов (контуров дерева), включение в контуры словесного элемента «IROKA», фотографического изображения зеленых стеблей и листьев бамбука, а также расположения вертикально ориентированной плашки красного цвета, на которой расположено изображение, стилизованное под японские иероглифы, выполненное белым цветом (по варианту 1), и наличия уменьшенного белого изображения в форме ароматизатора (по варианту 2), то 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].

Следует отметить, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 года по делу №СИП-96/2015 [4] и определении Верховного суда [5] по этому же делу, сторонами которого являлись лица, участвующие в данном споре, уже рассматривался вопрос о сходстве противопоставленных знаков



[1] и [2] и товарного знака по свидетельству №408428, принадлежащего правообладателю оспариваемого промышленного образца, и в отношении которого был приведен аналитический отчет [6]. В соответствии с этим решением было установлено сходство доминирующих изобразительных элементов, представляющих собой силуэт дерева на широком основании, которое не свойственно листу растения, при этом включение в контуры изображений словесных элементов «IROKA» не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции.

Назначение изделия, охраняемого оспариваемым промышленным образцом «Ароматизатор (2 варианта)» может быть признано однородным с товарами 03 и 05 классов МКТУ противопоставленных регистраций [1]-[2], 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 каждый из внешних видов по оспариваемому патенту и сравниваемые знаки [1] и [2], несмотря на некоторые визуальные различия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и производят такие же общие впечатления в целом.

Таким образом, группа промышленных образцов 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 по международным регистрациям [1] и [2] 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 №95982 признать недействительным полностью.