

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Винтергрин», Россия (далее – заявитель), поступившее 19.11.2010 на решение Роспатента об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2010500243/49, при этом установлено следующее.

Заявлена эмблема «Gut!», совокупность признаков которой изложена в перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

Эмблема «Gut!»:

характеризующаяся:

- плоскостной открытой композицией;
- выполнением прямоугольной формы;
- композицией из шрифтовых элементов и изобразительного мотива;
- сочетанием в композиции символических графических элементов и шрифтовых надписей;

- *отличающаяся:*

- выполнением в виде словесного обозначения темного цвета на белом фоне, в латинице «Gut!»;

- словесное обозначение подчеркнуто темной чертой;
- слово «Gut!» имеет восклицательный знак, что в немецком языке придает ему особый смысл «хорошо», «ладно».

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу, было принято 08.09.2010 решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец (далее решение

Роспатента) ввиду того, что заявленная в качестве промышленного образца «эмблема «Gut!», согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не является объектом патентных прав.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приводятся следующие доводы.

Заявленное решение содержит словесное обозначение «Gut!» производящее общее впечатление, которое может привести к смешению со словесными обозначениями «GUTS» и «Guts», по международным регистрациям за №№ 930394 и 910634 (далее - [1] и [2]) соответственно, право на которые, в отношении однородных заявленному решению товаров (услуг), не принадлежит заявителю, что согласно пункту 9.5 Административного регламента 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, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), в смысле положения пункта 4 статьи 1349 Кодекса противоречит общественным интересам.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении отметил следующее.

По мнению заявителя, доводы, приведенные в решении Роспатента необоснованны, поскольку словесные обозначения «GUTS» и «Guts» по звучанию, написанию и по смыслу не смешиваются с заявленным «словесным обозначением».

Кроме того, в возражении отмечено, что заявлена «эмблема товаров», а не услуги.

На основании изложенного заявитель просит «пересмотреть материалы заявки и выдать патент на промышленный образец».

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

С учетом даты подачи (04.02.2010) заявки №2010500243/49 на выдачу патента на промышленный образец правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает упомянутые выше Кодекс, Регламент ПО и Правила ППС.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав.

Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента 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 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.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении патентоспособности заявленного промышленного образца приняла к рассмотрению совокупность существенных признаков, отображенную на изображениях изделия и представленную в приведенном выше перечне.

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

Заявленное решение – «эмблема «Gut!» относится к художественно-конструкторским решениям, имеющим плоскостную композицию, и представляет собой изображение, наносимое на поверхность какого-либо материального объекта, выполненное как указано в описании (стр.2) заявки, типографским способом, следовательно,

воспроизведение заявленного промышленного образца «эмблемы «Gut!» возможно при создании любых объектов устойчивой формы, имеющих поверхность для нанесения.

На стр. 1 описания заявки также отмечено, что «эмблема «Gut!», предназначена «представлять ООО «Винтергрин» в качестве наименований продукции, этикеток, вывесок помещений и др.» (см. стр. 1 описания заявки). При этом в ответе от 25.06.2010 на запрос от 07.06.2010 заявитель уточняет сферу деятельности, отмечая, что ООО «Винтергрин» занимается реализацией кофе, деликатесов и др. продуктов (см. стр. 1, 3-й абзац сверху).

Название заявленного в качестве промышленного образца решения, а также изображения изделия и перечень существенных признаков содержат словесное обозначение «Gut!», подчеркнутое чертой и являющееся основным доминирующим элементом композиции, состоящей из четырех знаков (трех букв, выполненных стандартным шрифтом в латинице, и восклицательного знака, при этом первая буква выполнена заглавной).

Как указывалось выше, «эмблема «Gut!»" предназначена для маркировки товаров, использования (размещения) на вывесках, на этикетках, наклеиваемых на реализуемые заявителем товары, т.е. для информирования потребителей, в частности, о производителе и (или) месте производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит эмблемой, этикеткой.

Такой вид деятельности коммерческого предприятия может быть отнесен к услугам в области рекламы, которые в свою очередь отнесены к 35 классу МКТУ, включающему, в том числе, услуги по реализации товаров (продвижение товаров).

Понятия рекламы и объекта рекламирования, а также понятие товара раскрыто в статье 3 Федерального закона о рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 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.

Вместе с тем, на дату 04.02.2010 подачи заявки на промышленный образец был известен на территории Российской Федерации международный товарный знак «Guts» [1], зарегистрированный 30.03.2006 за № 930394 на имя «Versailles Investissement», FR (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг, отнесенных, в том числе и к 35 классу МКТУ, который в частности, как указывалось выше, включает, услуги в области рекламы и услуги по продвижению товаров. Международный знак «Guts» [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее также как и заявленное «обозначение» «Gut!» из четырех знаков (букв), выполненных в латинице стандартным шрифтом в одну строку, при этом первая буква выполнена заглавной. Таким образом, между знаком «Guts» [1] и обозначением «Gut!» имеется графическое (визуальное) сходство, а также признаки фонетического сходства, обусловленного тождеством первых трех букв и долготой слов.

Учитывая изложенное выше, следует констатировать, что заявленное решение эмблемы «Gut!», производит общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец международным знаком «Guts» [1] другого лица, охраняемым в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров (услуг), для которых изделие служит, в частности, эмблемой, и имеющим более ранний приоритет.

Понятие «однородный» раскрыто 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».

Таким образом, в соответствии с пунктом 9.5.(1) Регламента ПО заявленное в качестве промышленного образца изделие - «эмблема «Gut!» относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя товара (услуги), для которого изделие служит эмблемой, что противоречит общественным интересам и, следовательно не может быть объектом патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса.

Независимо от сказанного выше, следует отметить, что, вопреки мнению заявителя, «обозначение» «Gut!» не символизирует конкретизированные заявителем товары: «чай, кофе и др. продукты и деликатесы», не является их общепринятым обозначением и не ассоциируется в сознании потребителя с указанными товарами.

В отношении наличия заявки №2010702901, поданной 04.02.2010 (одновременно с заявкой на промышленный образец) заявителем на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Gut!», следует отметить, что данное обстоятельство не обеспечивает автоматическую регистрацию заявленного знака (не является фактом приобретения исключительного права на него) и не обеспечивает соблюдение вышеуказанных требований, предъявляемых к промышленным образцам.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод, сделанный в решении Роспатента о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 4 статьи 1349 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2010, решение Роспатента оставить в силе.