

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), 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 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Юрченко Е.В. (УА) (далее – заявитель), поступившее 05.04.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.12.2020 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2020501796/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Коробка» в объеме представленных изображений (фиг.1-5):



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленный промышленный образец не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что заявленный промышленный образец включает объекты, производящие общее впечатление такое же, как товарные знаки других лиц, охраняемые в Российской Федерации, а именно промышленный образец включает словесное обозначение «Звезды», производящее общее впечатление, такое же как товарный знак по свидетельству №233703, зарегистрированный на имя иного правообладателя ЗАО «РОВЕСНИК» в отношении товаров 16 класса МКТУ для однородных заявленному изделию товаров (далее – [1]).

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1391 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что товарный знак по свидетельству [1] противопоставлен неправомерно. В частности, в возражении отмечено, что на изображении заявленного промышленного образца размещен не просто отдельный словесный элемент «Звезды», а композиция из двух словесных элементов, которые воспринимаются как один композиционный элемент «ФЛЕШНАШ ЗВЕЗДЫ», т.к. является словосочетанием, состоящим из двух слов, имеет иное семантическое значение и оригинальное графическое и цветовое решение. Из сказанного, по мнению заявителя, следует, что представленные в заявке изображения изделия не являются идентичными объектами с изображением «ВСЕ ЗВЕЗДЫ» по свидетельству [1] и не могут вводить потребителей в заблуждение.

Также в возражении отмечено, что товарный знак по свидетельству [1] не имеет регистрации для товаров 16 класса по роду-виду, относящихся к упаковке, а зарегистрирован для товаров, относящихся к печатным изданиям.

Вместе с тем, в возражении обращается внимание на то, что заявитель по промышленному образцу «Коробка», также является заявителем по заявке на объёмный товарный знак №2020720564 с приоритетом от 17.04.2020, который сходен с изображением данного промышленного образца. При этом по заявке на упомянутый товарный знак 30.03.2021 вынесено решение Роспатента о регистрации товарного знака, что, по мнению заявителя, прямо указывает на то, что не было выявлено обозначений сходных с товарными знаками других лиц и оно не производит такое же общее впечатление на потребителей, как другие объекты с более ранней датой приоритета.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2021, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия свидетельства № 805944 о регистрации товарного знака (знака обслуживания), выданного по заявке №2020720564 (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (17.04.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО).

Согласно пункту 1 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна,

отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

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.

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. Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя показал следующее.

Заявленный промышленный образец, изображенный на фиг. 1-5, включает

в себя изображения фантазийных словесных элементов



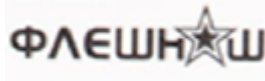
и



Свидетельство [1] выдано на комбинированное обозначение



Элементы заявленного промышленного образца и товарный знак [1] содержат тождественные по фонетическому и семантическому признакам словесные элементы «Звезды».

Заявленный промышленный образец  (читается как «ФЛЕШНАШ»), содержит фантазийный словесный элемент, который отличается от словесного элемента «ВСЕ» по свидетельству [1] по фонетическому критерию: различные слоги и их количество.


Таким образом, несмотря на фонетическое вхождение словесного элемента «Звезды» товарного знака [1] в заявленный промышленный образец, различный характер образуемых звукосочетаний и слогов с учетом длины сравниваемых

слов, позволяет сделать вывод об отсутствии в целом фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, следует отметить, что изображения фантазийных словесных элементов заявленного промышленного образца выполнены в отличающихся от комбинированного обозначения по свидетельству [1] оригинальных графических и цветовых решениях.

Таким образом, сравниваемые изображения не имеют зрительного сходства.

Анализ по семантическому сходству показал, что словесное обозначение «ВСЕ ЗВЕЗДЫ» товарного знака [1] имеет для потребителя обычную семантику, указывающую на то, что обозначение охватывает все существующие звезды. Таким образом, товарный знак по свидетельству [1] имеет именно такое смысловое содержание.

В фантазийном словесном элементе «ФЛЕШНАШ» буква «А» стилизована в виде графического элемента звезда - . Подобная стилизация концептуально связывает первый элемент «ФЛЕШНАШ» в единую композицию со вторым элементом «Звезды», т.е. фантазийный характер словесного элемента «ФЛЕШНАШ», не имеющего семантики, ассоциируется лишь с обособленным - фантазийным рядом звезд.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что словесные обозначения «ФЛЕШНАШ ЗВЕЗДЫ» и «ВСЕ ЗВЕЗДЫ» порождают различные смысловые ассоциации.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что товарный знак по свидетельству [1] был зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:



16 класса МКТУ - печатная продукция; газеты; журналы [периодические издания]; книги; издания печатные; периодические издания печатные.

35 класса МКТУ - выпуск рекламных материалов; реклама; публикация рекламных текстов; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; демонстрация товаров; агентства по коммерческой информации; распространение рекламных объявлений; организация выставок для коммерческих или рекламных целей.

41 класса МКТУ - публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издание книг; образование; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений.

Вместе с тем, согласно материалам рассматриваемой заявки, предложенное решение представляет собой коробку для упаковки изделий развлекательного назначения, на которую в условиях промышленного производства нанесены изобразительные, графические и шрифтовые элементы. Таким образом, заявленный промышленный образец нельзя признать однородным для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству [1]. Следовательно, с учетом изложенного выше, можно констатировать, что отсутствует вероятность для введения в заблуждение потребителей товаров развлекательного характера и печатной продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что содержащиеся на поверхности

заявленной коробки обозначения  и  не тождественны и не сходны до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству [1].

В связи с вышеизложенным, предоставленная на территории Российской Федерации другому лицу правовая охрана обозначения по свидетельству [1] не свидетельствует о том, что заявленный промышленный образец может ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя

изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о выдаче на его имя объёмного товарного знака [2], то он действительно включает в себя элементы



, идентичные обозначениям



и



на поверхности заявленного решения упаковки. При

этом товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, и в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ: коробки бумажные или картонные; материалы графические печатные; продукция печатная; этикетки из бумаги или картона; коробки бумажные складные; коробки демонстрационные картонные; коробки картонные для упаковки собранные; коробки картонные для упаковки складные; контейнеры из бумаги для промышленной упаковки; упаковка картонная. Однако, нужно отметить, что рассмотрение различных заявок по существу и выдача по ним охранных документов осуществляется независимо друг от друга.

Дополнительно необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с материалами заявки, при проведении экспертизы заявки по существу не было выявлено решений внешнего вида изделий, препятствующих выдаче по данной заявке патента на промышленный образец.

Данный вывод также был подтвержден представителем экспертного отдела на заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2021. Так, на данном заседании было представлено пояснение экспертизы (см. приложение 2 к протоколу), в котором

отмечено, что в ходе информационного поиска не выявлено решений, порочащих новизну и оригинальность заявленного решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2021, отменить решение Роспатента от 24.12.2020 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2020501796.

(21) 2020501796/49

(51) МПКО-12: 09-03

(57) Коробка



Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использован комплект изображений, поступивший на дату подачи заявки (фото 1-5).