



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Организация  
Объединенных Наций по  
вопросам образования,  
науки и культуры



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS  
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY



The UNESCO Chair on copyright  
and other intellectual property rights  
Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву  
и другим правам интеллектуальной собственности

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам сравнительного анализа промышленного образца по патенту Российской Федерации с международными товарными знаками, действующими на территории Российской Федерации**

В связи с запросом от 20.03.2014 г., поступившим от международной юридической фирмы Бейкер и Макензи, по вопросу сравнительного анализа промышленного образца по патенту Российской Федерации № 85320 с международными товарными знаками, рег. №№ 178969, 612525, 798981, действующими на территории Российской Федерации (далее – запрос), Научно-методический центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Кафедра ЮНЕСКО), исходя из анализа действующего российского законодательства, международно-правового инструментария, доктринального толкования и правоприменительной практики, полагает возможным дать ниже следующее юридическое заключение.

---

Научно-методический центр НИУ ВШЭ  
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Для посещения: Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 221.

Тел./Факс: +7 (499) 238 3139

E-mail: [unescochair@hse.ru](mailto:unescochair@hse.ru); [unesco.chair.copyright@mtu-net.ru](mailto:unesco.chair.copyright@mtu-net.ru); Web-site: [www.unescochair.ru](http://www.unescochair.ru)

При подготовке данного заключения Кафедра ЮНЕСКО исходит из того, что представленные в запросе вопросы права интеллектуальной собственности в полном объеме относятся к сфере научной деятельности Кафедры ЮНЕСКО, как она определена Соглашением об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, подписанным в Париже Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 12 июня 1998 года.

### **Вопросы, поставленные для исследования**

Провести сравнительный анализ промышленного образца по патенту Российской Федерации № 85320 с международными товарными знаками, рег. №№ 178969, 612525, 798981, действующими на территории Российской Федерации.

### **1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА**

При подготовке настоящего заключения была использована следующая нормативно-правовая и прецедентная база:

- Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.
- Часть Четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, введенная в действие Федеральным законом № 230-ФЗ от 18.12.2006 г. (далее - Кодекс);
- 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 РФ на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 г. за № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 27.11.2008 г. за рег. № 12748 (далее - Регламент);
- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патентам РФ на промышленный образец № 75688.
- Решение Суда по интеллектуальным правам СИП-142/2013 от 17.12.2013 г.;

- Решение Суда по интеллектуальным правам СИП-286/2013 от 28.01.2014 г.

Также при подготовке заключения во внимание приняты результаты Всероссийского социологического исследования "Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели и ароматизаторов Runway".

## **2. ПАТЕНТ РФ № 85320**

Патент Российской Федерации № 85320 (далее - патент 85320) на промышленный образец "Устройство дезодорирующее" зарегистрирован 16.05.2013 г., по заявке № 2012500359, дата подачи которой 09.02.2012 г.

Патентообладатель: Закрытое акционерное общество "АВИАСТРОЙ С-Пб"

Автор: Хорош Марк Израилевич

Патент 85320 содержит следующий перечень существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, приведенных в патенте:

Устройство дезодорирующее, характеризующееся:

- выполнением устройства фигурной формы стилизованной под изображение ели;

отличающееся:

- выполнением в виде фигуры, трансформируемой из плоской в пространственную;

- выполнением в виде симметричной, близкой к треугольной формы, с выступом по нижнему основанию, скругленными углами и волнообразным контуром боковых сторон;

- выполнением с контурной просечкой в центральной части поля, повторяющей абрис внешнего контура, со смещением по вертикали контура левой и правой частей;

- наличием линии перегиба, расположенной вдоль вертикальной оси симметрии, с возможностью отгиба левой и правой половин центрального элемента в направлении перпендикулярном плоскости устройства.

## **3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана

интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.8.1 Регламента изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 9.10.1 Регламента перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 Кодекса) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 Кодекса). Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

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

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 Регламента.

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

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, в частности:

- с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет;

- с обозначениями, действия по регистрации которых в качестве промышленных образцов в отношении изделий того же или однородного назначения, либо товарных знаков в отношении однородных изделий товаров или товаров, для которых изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой были признаны в установленном российским законодательством порядке актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, Парижская Конвенция по охране промышленной собственности (статья 10.bis), являющаяся составной частью права РФ, устанавливает запрет всех действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

#### **4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**



Международный товарный знак, рег. № 178969

Владелец: Julius Sämann Ltd.

Дата регистрации: 21.08.1954

Дата приоритета: 01.06.1954

Классы МКТУ - 01 "Produits chimiques", 02 "Produits chimiques", 03 - "Produits pour l'epuration de l'air produits cosmetiques, produits de nettoyage, savons, produits a laver, additifs pour le bain, huiles pour le bain, hiles etheriques, parfums, essences, produits chimiques", 04 - "Produits chimiques", 05 - Desinfectants, additifs pour le bain, produits pour la destruction des insects, produits chimiques",



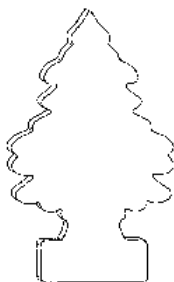
Международный товарный знак, рег. № 612525

Владелец: Julius Sämann Ltd.

Дата регистрации: 09.12.1993

Дата приоритета: 19.10.1993

Класс МКТУ - 05 "Air freshening preparations" (воздухо-освежающие препараты)



Международный товарный знак, рег. № 798981

Владелец: Julius Sämann Ltd.

Дата регистрации: 13.03.2003

Дата приоритета: 18.09.2002

Класс МКТУ - 05 "Air freshening preparations" (воздухо-освежающие препараты)

## 5. АНАЛИЗ СХОДСТВА

Судами установлена широкая известность продукции и товарных знаков компании Julius Sämann Ltd. (Юлиус Сэманн Лтд.), см. решение СИП-286/2013, Решение СИП-142/2013, а также подтверждена высокая различительная способность товарных знаков ввиду их длительного использования.

Ниже в таблице рассмотрены существенные признаки промышленного образца по патенту 85320 с учетом изображений, имеющих первостепенное значение для анализа внешнего вида изделия, в отношении товарных знаков.

<b>Патент РФ 85320</b>	<b>Товарные знаки</b>	<b>Комментарии</b>
Устройство дезодорирующее,  <i>характеризующееся:</i>	Однородная группа товаров	Одна и та же группа покупателей
выполнением устройства фигурной формы стилизованной под изображение ели;	Полное соответствие признакам перечня - товарные знаки представляют собой изображение ели	Полное соответствие форм - изображение ели
выполнением в виде фигуры, трансформируемой из плоской в пространственную;	Трансформация несущественна и малоразличима для товара в упаковке	Основное значение для зрительного впечатления имеет форма ели; Кроме того, в упаковке товары плоской формы
выполнением в виде симметричной, близкой к треугольной формы, с выступом по нижнему основанию, скругленными углами и волнообразным контуром боковых сторон;	Полное соответствие признакам перечня	Полное соответствие - форма ели
выполнением с контурной просечкой в центральной	Наличие дополнительных	Основное значение для зрительного

части поля, повторяющей абрис внешнего контура, со смещением по вертикали контура левой и правой частей;	элементов не существенно для общего зрительного впечатления и малоразлично для товара в упаковке	впечатления имеет форма ели
наличием линии перегиба, расположенной вдоль вертикальной оси симметрии, с возможностью отгиба левой и правой половин центрального элемента в направлении перпендикулярном плоскости устройства.	Наличие дополнительных элементов не существенно для общего зрительного впечатления и малоразлично для товара в упаковке	Основное значение для зрительного впечатления имеет форма ели

Подтверждением сходства до степени смешения являются также результаты Всероссийского социологического исследования "Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели и ароматизаторов Runway", подготовленного Социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Целью социологического исследования являлось определить характер сравнительного восприятия потребителями товарных знаков в форме ели и маркировки, внешнего вида и формы ароматизаторов RUNWAY с точки зрения вероятности смешения из потенциальными потребителями друг с другом. Опрос проводился в 6 городах, представляющих основные социально-экономические регионы страны - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар.

Исследовались следующие изображения (см. Приложение №1):

**Карточка 1** - Изображение товара, соответствующего товарным знакам.

**Карточка 2** - Изображение товара, в котором использован промышленный образец по оспариваемому Патенту, в упаковке.

**Карточка 3** - Изображения товарных знаков, рег. №№ 612525, 789981, 178969.



**Карточка 4** - Изображение товара, в котором использован оспариваемый промышленный образец по Патенту, без упаковки.

**Карточка 5** - Изображения промышленного образца по оспариваемому Патенту.

**Карточка 6** - Изображения товарных знаков, рег. №№ 612525, 789981.

Нижеследующие результаты социологического исследования представляют наиболее важное значение:

- Ароматизаторы (освежители) воздуха для автомобилей в форме ели являются широко известными (**72,6%**).

- Внешний вид ароматизатора (освежителя) воздуха для автомобиля в форме ели (**Карточка 1**), обладает высоким уровнем известности среди потребителей (86,5% потребителей).

Данные ароматизаторы обладают также высоким уровнем ретроспективной известности среди потребителей (64,6% потребителей узнали о существовании данных ароматизаторов более пяти лет назад).

- Товарные знаки (**Карточка 3**) обладают высоким уровнем ретроспективной известности среди потребителей (64% потребителей узнали о существовании данного обозначения более пяти лет назад).

- Абсолютное большинство потребителей (57,6%) считают внешний вид, маркировку и форму товара, изображенного на **Карточке 4**, и товара, изображенного на **Карточке 1**, сходными (21,7%) или скорее сходными (35,9%).

Более половины потребителей воспринимают маркировку, внешний вид и форму ароматизаторов (освежителей) воздуха для автомобиля под маркой CAR-FRESHNER и ароматизаторов под маркой RUNWAY сходными или скорее сходными как в упаковке, так и без упаковки.

- Почти половина (48,3%) потребителей считают маркировку, внешний вид и форму товара, изображенного на **Карточке 4** и изображения на **Карточке 3**, сходными (18%) или скорее сходными (30,3%).

При этом более половины потребителей (51%) считают маркировку, внешний вид и форму товара в упаковке, изображенного на **Карточке 2**, и товарных знаков на **Карточке 3**,

сходными (21%) или скорее сходными (30%).

- Более половины потребителей (52,7%) считают внешний вид и форму изделия (промышленного образца по оспариваемому патенту), изображенного на **Карточке 5**, и изображения товарных знаков на **Карточке 6**, сходными (18,3%) или скорее сходными (34,4%).

- Ароматизаторы (освежители) воздуха RUNWAY вводят примерно половину потребителей в заблуждение относительно их производителя (47,8%), так как эти потребители ошибочно считают, что данные товары производятся той же компанией (одной группой компаний), что и ароматизаторы (освежители) воздуха для автомобиля, производимые под маркой CAR-FRESHNER.

- Около половины потребителей (41,3%) указали на существование вероятности того, что при покупке товара, изображенного на **Карточке 1**, они приобретут вместо этого товар, изображенный на **Карточке 4**.

При этом около половины потребителей (40,6%) указали на существование вероятности того, что при покупке товара, изображенного на **Карточке 1**, они приобретут вместо этого товар, изображенный на **Карточке 2**.

Таким образом, примерно для половины потребителей существует вероятность того, что при покупке ароматизаторов (освежителей) воздуха для автомобиля, производимых под маркой CAR-FRESHNER, они по ошибке приобретут ароматизаторы под маркой RUNWAY.

Принимая во внимание результаты соцопроса следует прийти к выводу, что товарные знаки и промышленный образец по патенту 85320 приводят к смешению в глазах потребителей продукции, защищенной товарными знаками и патентом 85320. Товарные знаки и внешний вид изделия по патенту 85320 ассоциируются друг с другом и производят общее зрительное впечатление, вводя потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя.

Необходимо отметить, что в товаре (**Карточки 2, 4**) использован патент 85320. При этом ЗАО "Авиастрой СП-б" указан на упаковке товара в качестве импортера и поставщика.

Кроме того, на упаковке товара по патенту 85320 (**Карточка**

2) использована надпись "CAR AIR FRESHENER", повторяющая надпись "CAR FRESHNER" на товарном знаке по рег. № 178969 и соответствующем товаре (**Карточка 1**), что также служит цели введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, обусловленное желанием патентообладателя имитировать товары, в которых использованы широко известные на российском рынке товарные знаки.

**Таким образом, промышленный образец по патенту 85320 относится к решениям, способным ввести в заблуждение потребителей изделий в отношении производителя товара, поскольку производит общее впечатление, которое приводит к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками другого лица, охраняемым в РФ, в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет. При этом изделие по патенту 85320 и товарные знаки относятся к однородным товарам - ароматизаторам (освежителям) воздуха.**

Настоящее юридическое заключение подготовлено при участии доктора юридических наук А.А. Тедеева, кандидата юридических наук А.В. Антоновой и утверждено на заседании Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 2 апреля 2014 года.

**М.А.ФЕДОТОВ,**

Директор НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»  
НИУ «Высшая школа экономики»,  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
лауреат Премии Правительства РФ

КАРТОЧКА № 1



КАРТОЧКА № 2



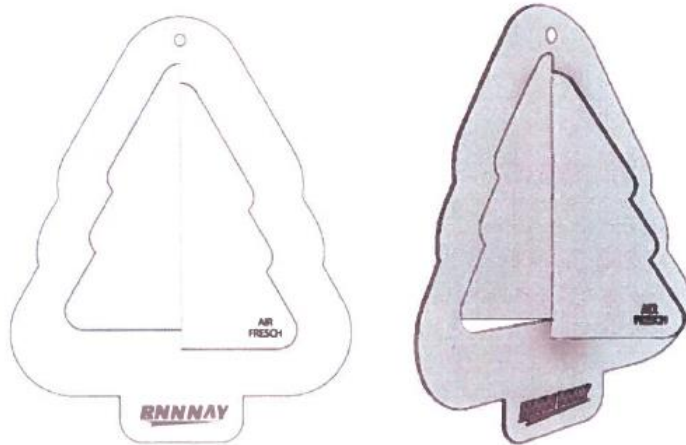
КАРТОЧКА № 3



КАРТОЧКА № 4



КАРТОЧКА № 5



КАРТОЧКА № 6

