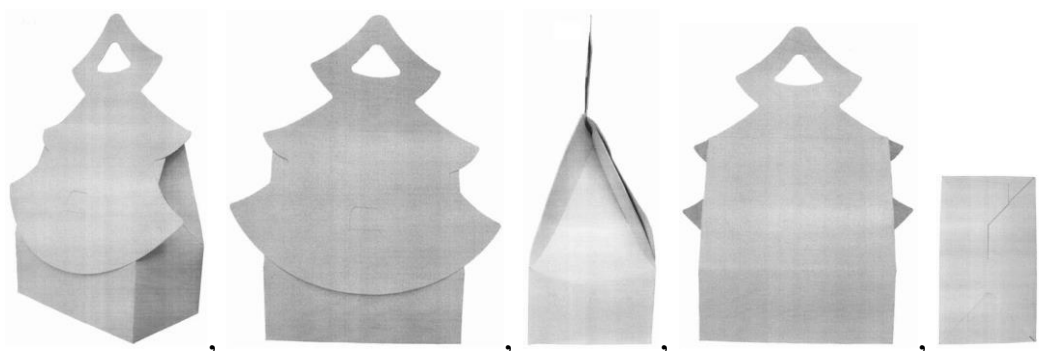


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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», 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Альт-Пак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №88940, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №88940 на группу промышленных образцов «Упаковка (2 варианта)» выдан по заявке №2013500894/49 с приоритетом от 15.03.2013. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «Призма Групп» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«1. Упаковка (вариант 1)



характеризующаяся:

- выполнением в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой;
- изготовлением из картона;

отличающаяся:

- выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку;

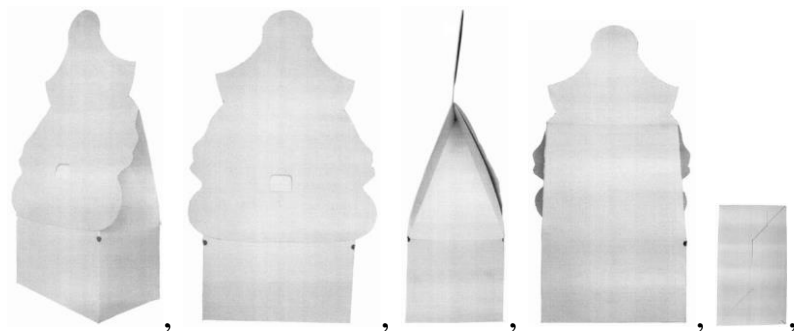
- наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа;

- выполнением крышки в виде стилизованной елочки с треугольными вершиной и боковыми выступами с дугообразно выпуклыми и вогнутыми боковыми сторонами, с дугообразно выпуклым основанием;

- выполнением на боковых гранях разделительной дугообразно выпуклой кромки между корпусом и верхней частью;

- наличием на вершине елочки отверстия, выполненного на основе треугольника.

2. Упаковка (вариант 2)



характеризующаяся:

- выполнением в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой;
- изготовлением из картона;

отличающаяся:

- выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку;

- наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа;

- выполнением крышки с симметрично вырезанными боковыми кромками, в верхней части имеется округлое навершие и треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту, охарактеризованного в пункте 2 перечня (далее – вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту), условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении отмечено, что из общедоступных сведений известно создание в период 2009-2011 годов упаковок, аналогичных варианту 2 промышленного образца по оспариваемому патенту. Такими упаковками являются упаковки разработанные ООО «АЛЬТ ПАК» в 2009 году, а именно коробки подарочные «Лунапарк», «Терем», «Полет», «Полярный мишка» «Заяц-Хоккеист», «Сокровище», «Дракоша». Данные коробки выполняются по единому для всех них крою со своим для каждого названия художественно-графическим оформлением, в частности, обусловленным символикой очередного года.

По мнению патентообладателя, вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с указанными выше коробками.

При этом в возражении подчеркнуто, что коробка «Заяц-Хоккеист» является наиболее близким аналогом варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, упаковка по варианту 2 промышленного образца по оспариваемому патенту отличается от коробки «Заяц-Хоккеист» следующим признаками, характеризующими некоторые несущественные детали выполнения крышки, а именно: «треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами», а также выполнением нижней кромки крышки «дугообразно выпуклой».

В возражении указано, что выявленные различия не оказывают существенного влияния на восприятие внешнего вида изделия и на создание отличного от изображений промышленного образца зрительного образа упаковки в целом. Сравнимые объекты, с учетом их одинакового назначения, производят в результате их использования общее сходное впечатление, благодаря как сходной форме всего изделия в целом, так и сходству конструкторских и художественных элементов конструкции, их сходному композиционному расположению.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы (копии):

- развертки и 3-d визуализация коробок «Лунапарк», «Терем», «Полет», «Полярный мишка», «Заяц-Хоккеист», «Сокровище», «Дракоша» (далее - [1]);

- техническое задание от 16.12.2009, акт сдачи-приемки работ от 19.01.2010 с приложениями и служебная записка от 25.12.2009 к техническому заданию (далее – [2]);

- техническое задание № 2 от 25.12.2010, акт сдачи-приемки работ от 25.03.2011 с приложениями №1 и 2 (далее – [3]);

- техническое задание №3 от 29.02.2012 с приложениями и техническое задание №4 от 22.01.2013 с приложениями (далее – [4]);

- договор поставки №413 от 12.08.2010 со спецификациями № 1 и 2, товарные накладные, счет-фактуры, акты перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы в другую, платежные поручения (далее – [5]);

- договор поставки №74П от 01.08.2011 с протоколами № 2, 3, 4, 01/13, спецификациями № 2 и 4, товарные накладные, счет фактура, акты перевода

товарно-материальных ценностей из одной единицы в другую, счет, платежное поручение (далее – [6]);

- карточки счета 41 (далее – [7]);

- карточки счета 60 (далее – [8]);

- развертки коробок (далее – [9]);

- договор продажи №151/П-10 от 13.10.2010 с дополнительными соглашениями №1 и 2, платежные поручения, товарная накладная №3642 от 31.10.2011 (далее – [10]);

- договор продажи №115/П-10 от 02.08.2010 с дополнительным соглашением №2, платежные поручения, товарная накладная №3326 от 10.10.2011, доверенность № 11177 (далее – [11]);

- договор поставки №4/ПП-11 от 01.08.2011, заявки на поставку №1 и 2, платежные поручения, товарная накладная №3036 от 20.09.2011, доверенность № 5858 (далее – [12]);

- договор продажи №140/П-12 от 04.10.2012, платежные поручения, товарная накладная №4128 от 30.10.2012 (далее – [13]);

- договор продажи №73/П-11 от 31.05.2011, платежные поручения, товарная накладная №4175 от 01.11.2012 (далее – [14]);

- договор поставки №42/ПП-12 от 10.09.12, платежные поручения, товарная накладная №4138 от 31.10.2012 (далее – [15]);

- письмо №57 от 22.12.2011 от ООО «ПЛАСТ» (далее – [16]);

- письмо №128 от 26.10.2012 от ООО предприятие «НИЖПОЛИМЕРУПАК» (далее – [17]);

- АЛЪТ-ПАК. Новогодний каталог 2011. Стр. 17 (далее – [18]);

- АЛЪТ-ПАК. Новогодний каталог 2012. Стр. 1 (далее – [19]);

- договор-заявка № 137 от 28.01.2011 (далее – [20]);

- заявка-договор на участие в выставке №2011120343 от 23.12.2011 с приложениями и фотографиями (далее – [21]);

- платежные поручения за период с февраля 2011 года по май 2011 года включительно (далее – [22]);

- претензия от ООО «ПРИЗМА» к ООО «Алът-Пак» (далее – [23]);

- исковое заявление в Арбитражный суд Московской области (далее – [24]);
- протокол осмотра письменного доказательства (далее – [25]);
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2017 по делу №А41-64966/2014 (далее – [26]);.

Кроме того, из общедоступных сведений выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с признаками варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от ближайшего аналога, и обуславливающие в известных решениях наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи упомянутому промышленному образцу.

Так, признак, характеризующий «выполнение лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку» присущ решениям по патентным документам RU 71638 U1, опубл. 20.03.2008 (далее – [27]), RU 81410, опубл. 16.04.2012 (далее – [28]), RU 83779, опубл. 16.12.0012 (далее – [29]).

Признак, характеризующий «наличие в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа» известен из сведений, содержащихся в патентных документах RU 51845, опубл. 16.02.2003 (далее – [30]), RU 83774, опубл. 16.12.2012 (далее – [31]).

Признак, характеризующий «выполнение на боковых гранях разделительной дугообразно выпуклой кромки между корпусом и верхней частью» известен из сведений, содержащихся в патентных документах [28] и [29].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 26.07.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- признаки, характеризующие вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту «выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он

частично перекрывает переднюю стенку» и «наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа», действительно совпадают с признаками, присущими коробке «Зайка-Хоккеист». Однако данное совпадение касается в большей степени совпадения словесных формулировок, указанных в перечне, в то время как эстетические особенности у сравниваемых решений различны;

- невозможно согласиться с утверждением касательным того, что признак, касающийся формы крышки, является несущественным или зрительно неразличимым. Наоборот данный признак является основным доминирующим признаком, отличающим решения данного вида друг от друга с учетом многообразия аналогового ряда, характерного для подарочных новогодних упаковок данной формы;

- вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту имеет форму крышки в виде стилизованной елочки, выполненной с симметрично вырезанными боковыми кромками, при этом в верхней части имеется округлое навершие и треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой. Решение внешнего вида коробки «Заяц-Хоккеист» имеет крышку, выполненную в виде двух частей, нижняя из которых имеет прямую нижнюю кромку и дугообразно выпуклые боковые кромки, а верхняя выполнена с фигурным фестончатым краем, состоящим из трех дугообразных элементов;

- указанные выше признаки не известны из сведений, содержащихся в патентных документах [27]-[31];

- материалы [1]-[26] не подтверждают введение в гражданский оборот коробки «Заяц-Хоккеист» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- все вышеперечисленные документы были ранее оценены Арбитражным судом города Москвы при вынесении решения от 17.05.2019 по делу № А40-42551/18-134-222 (далее – [32]), выводы указанного судебного решения полностью

подтверждают вышеприведенные доводы в отношении представленных лицом, подавшим возражение, документов.

Представителями лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2019, было представлено дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

Также на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2019, на обозрение были представлены коробки: «Сластена», «Заяц-Хоккеист», «Олень», «Терем» и «Шарики».

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

С учетом даты подачи заявки (15.03.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности варианта 2 промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение 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 пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.4 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Общедоступными считаются сведения с даты, регламентированной в зависимости от вида источника информации положениями пункта 23.3 настоящего Регламента.

Согласно подпунктам (2), (2.1) и (2.3) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

- совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия). При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера);

- совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте 2 настоящего пункта.

(3.4.1) При проверке по подпункту (2.3) настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках

или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте (2.3) настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) Пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Варианту 2 промышленного образца по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков группы промышленных образцов.

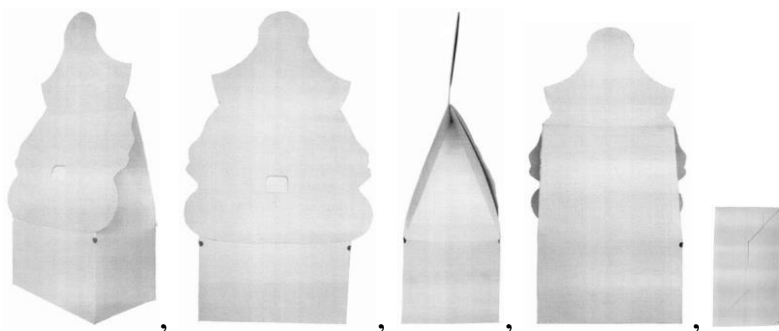
Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», с учетом материалов заявки, показал следующее.

В соответствии с возражением любая из коробок «Лунапарк», «Терем», «Полет», «Полярный мишка», «Заяц-Хоккеист», «Сокровища» и «Дракоша» может быть выбрана в качестве ближайшего аналога, поскольку они выполнены по единому крою (см. Приложение 1, «Сведения об аналоге»).

Из материалов [1]-[4] следует, что указанные коробки имеют одинаковую 3-d визуализацию и отличаются нанесенным на них изображением.

Следовательно, любую из упомянутых выше коробок действительно можно выбрать в качестве ближайшего аналога, например, коробку «Заяц-Хоккеист».

Вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту



и коробка «Заяц-Хоккеист»



характеризуются

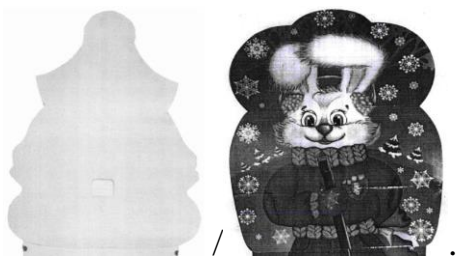
следующими общими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделий:

- выполнением в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой;
- изготовлением из картона;
- выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку;
- наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа;
- выполнением крышки с симметрично вырезанными боковыми кромками.

Сравнительный анализ сходства до степени смешения, предусмотренный подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента, совокупности существенных признаков варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, с совокупностью признаков внешнего вида коробки «Заяц-Хоккеист» показал, что указанный промышленный образец отличается от данного изделия следующими признаками, отображенными на изображениях внешнего вида изделия:

- выполнении в верхней части крышки с округлым навершием и треугольными выступами с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, и выполнении нижней части крышки с выступами с волнообразными кромками, с

двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой



нижней кромкой

Однако, упомянутые выше признаки варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от коробки «Заяц-Хоккеист», обуславливают наличие у коробки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа (крышка выполнена в виде стилизованной елки), отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида коробки «Заяц-Хоккеист» (крышка выполнена в виде стилизованного наполненного мешка, стянутого в верхней части), их наличие создает иное зрительное впечатление, они индивидуализируют решение и, как следствие, обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия, не сходна до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида коробки «Заяц-Хоккеист».

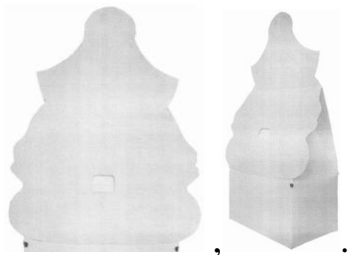
Проверка соответствия варианта 2 промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» предусмотренная подпунктом (2.3) пункта 22.5.5 Регламента, показала следующее.

Решениям по патентным документам:



не присущи выявленные выше отличительные признаки, характеризующие вариант 2 промышленного образца по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения крышки с округлым навершием и треугольными выступами с дугообразно

вогнутыми и выпуклыми сторонами, и выполнения нижней части крышки с выступами с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой



На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода, материалы [5]-[26], относящиеся к документальному подтверждению даты, с которой сведения о коробках «Лунапарк», «Терем», «Полет», «Полярный мишка», «Заяц-Хоккеист», «Сокровища» и «Дракоша» стали общедоступны, и решение [32], представленное патентообладателем, не рассматривались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №88940 оставить в силе.