

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 Общества с ограниченной ответственностью «Главспирттрест», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 23.08.2010, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №74198, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №74198 на промышленный образец «Бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ» выдан по заявке №2009501372/49 с приоритетом от 26.05.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон», Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка с этикетками, биркой и крышкой,

*характеризующаяся:*

- составом композиционных элементов бутылки: корпус, плечики и горловина;
- наличием основной этикетки, контрэтикетки, бирки и крышки;
- выполнением горловины цилиндрической формы;
- выполнением корпуса бутылки на основе треугольной призмы с округленными ребрами;
- композиционным делением корпуса на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю;
- выполнением верхней и нижней частей корпуса в виде округлых выпуклостей, расширяющихся от лицевой стороны к тыльной;

- формой доньшка в виде треугольника с округлыми углами, рисками по краю дна и углублением в центральной части;
- наличием на поверхности верхней части корпуса рельефно-выпуклой надписи названия продукта, выполненной печатным шрифтом большими прописными буквами;
- расположением этикеток в средней части корпуса, причем лицевая этикетка посередине наложена на ребро призмы и симметрично лежит на двух гранях;
- формой лицевой этикетки с дугообразно выгнутой верхней стороной, вогнутыми боковыми сторонами и прилегающей к ее нижней стороне прямоугольной плашкой с изогнутой нижней линией;
- выполнением на лицевой этикетке, на контрэтикетке, на бирке и на крышке надписи названия водки в две строки печатным шрифтом малыми прописными буквами с контурной обводкой, причем заглавная буква «З» в обоих словах имеет декоративный элемент в виде запятой;
- наличием в верхней части лицевой этикетки графического элемента, который в нижней части пересечен стилизованной лентой с надписью;
- колористическим решением фона лицевой этикетки: верхняя часть - в темно-зеленом цвете, а нижняя состоит из двух горизонтальных полос серебристого и золотистого цветов;
- наличием контрэтикетки вертикально ориентированной прямоугольной формы, фон которой залит серо-голубым цветом, с расположением по ее периметру рамок;
- наличием бирки вертикально ориентированной прямоугольной формы, залитой темно-зеленым цветом, с золотистой рамкой и прикрепленной к горловине бутылки золотистой нитью;
- крышкой на горловине бутылки темно-бордового цвета, условно разделенной на две части расположенным по окружности кольцом золотистого цвета, в нижней части которой расположен логотип названия

водки, повторяющийся по всей окружности, исполненный в две строки белым цветом.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту:

- относится к решениям изделий не признаваемым объектами патентных прав согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации и материалы:

- Большой толковый словарь русского языка, С-Петербург, «НОРИНТ», 2000 (далее- [1]);

- Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и др., М., 1999 (далее- [2]);

- Справочник «Напитки российского рынка», 2002 (далее- [3]);

- Журнал «Виномания». 9-10 (52), 2006 (далее- [4]);

- Сведения из сети Интернета (далее- [5]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №287560, кл. 33, с приоритетом от 23.04.2003 на имя ООО «Главспирттрест» (далее- [6]);

- Свидетельства на товарные знаки №№ 13824, 13822 и 13823, охраняемые на территории республики Армения (далее- [7]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №370932, кл. 33, с приоритетом от 20.04.2007 Влактор Трейдинг Лиметед, Кипр (далее- [8]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №291017, кл. 33, с приоритетом от 27.04.2004 на имя ООО «Главспирттрест» (далее- [9]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №285365, кл. 1, 2-6, 20, 21, 32, 33, 35, 39, 40, 42 с приоритетом от 23.04.2003 на имя ООО «Главспирттрест»

(далее- [10]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №340915, кл. 33, с приоритетом от 23.01.2006 на имя Влактор Трейдинг Лиметед, Кипр (далее- [11]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №232999, кл. 5, 29, 30-35, 42, с приоритетом от 14.11.2001 на имя ООО «Главспирттрест» (далее- [12]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №252708, кл. 18, 21, 34, с приоритетом от 07.06.2002 на имя ООО «Главспирттрест» (далее- [13]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №375403, кл. 6,16,21, 28, 32, 33, 35, 36, 40-43 с приоритетом от 23.11.2006 на имя Влактор Трейдинг Лиметед, Кипр (далее- [14]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №375402, кл. 6,16, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 40-43 с приоритетом от 23.11.2006 на имя Влактор Трейдинг Лиметед, Кипр (далее- [15]);

- Решение Арбитражного суда Московской области от 21.01.2010, дело № А41-40157/09 (далее- [16]);

- Решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 07.05.2010, дело № А61-134/10(далее- [17]);

- Патент РФ на промышленный образец № 53330, дата публикации 16.10.2003 (далее- [18]);

- Свидетельство на товарный знак РФ №314076, кл. 33, с приоритетом от 31.12.2004 на имя ООО «Объединенные товарные знаки (далее- [19]).

По мнению лица, подавшего возражение, в названии промышленного образца по оспариваемому патенту использовано обозначение «Зеленая змея» сходное до степени смешения с товарными знаками «Зеленая марка» по свидетельствам [8] - [16], что «вводит потребителя в заблуждение и порождает смешение в торговом обороте товаров, маркированных этим обозначением».

Кроме того, в возражении отмечено, что все существенные признаки, за исключением неидентифицируемого на изображениях признака

«выполнение верхней и нижней частей корпуса в виде округлых выпуклостей, расширяющихся от лицевой стороны к тыльной», включенные в перечень промышленного образца по оспариваемому патенту (перечень составлен без разделения на ограничительную и отличительные части), известны из сведений [2] - [7], [18], [19.], ставших общедоступными до даты приоритета оспариваемого патента,

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать патент на промышленный образец № 74198 недействительным полностью.

Второй экземпляр возражения был направлен патентообладателю в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, патентообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает 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 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 ПО) и вышеупомянутые Правила ППС.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности морали.

В соответствии с пунктом 22.5.1. Регламента ПО 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.

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 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;

- 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.

Согласно пункт 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 ПО 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 ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, с учетом материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой решение внешнего вида бутылки, неотъемлемой частью которой являются: этикетки, бирка и крышка, предназначенной, как следует из названия «Бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «Зеленая змея», для товара - водка, относящегося к 33 классу МКТУ.

Перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца содержит признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид изделия: состав композиционных элементов, определенное сочетание изобразительных элементов, их пластическую проработку и колористическое решение, а



также графические и шрифтовые особенности исполнения надписи «название водки в две строки печатным шрифтом малыми прописными буквами с контурной обводкой, причем заглавная буква «З» в обоих словах имеет декоративный элемент в виде запятой» на лицевой этикетке, контрэтикетке, на бирке и на крышке» без характеристики семантики надписи. Вместе с тем, изображения изделия по оспариваемому патенту включают словесное обозначение «Зеленая змея» - название водки, для которой изделие (бутылка) служит тарой. Данные словесные элементы, расположенные в две строки занимают центральное доминантное положение на этикетках, являющихся неотъемлемой частью изделия по оспариваемому патенту.

Понятие «этикетка» раскрывается в Межгосударственном стандарте «Упаковка. Термины и определения» (ГОСТ 17527-2003), введенном в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2005 г. Согласно данному документу этикетка – это средство информации об упакованной продукции и её изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице.

При проверке патентоспособности решения по оспариваемому патенту и установления того, может ли оно быть объектом патентных прав в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса, были приняты во внимание охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки (серия товарных знаков) [8] - [15], зарегистрированные в отношении товаров 33 класса – водка, при этом каждый из указанных знаков включает словесное обозначение «Зеленая марка».

Так, в качестве комбинированного товарного знака по свидетельству [8] зарегистрирована этикетка в отношении товаров 33 класса (водка) МКТУ со словесным обозначением «Зеленая марка», размещенным в центре в две строки и выполненным контрастно на фоне указанной этикетки печатным

шрифтом малыми прописными буквами с контурной обводкой, причем заглавная буква «З» в обоих словах имеет декоративный элемент в виде запятой.

Следует констатировать, что словесное обозначение «Зеленная змея» сходно до степени смешения со словесным обозначением «Зеленая марка», поскольку идентичное расположение элементов на этикетке, одинаковая графическая и пластическая проработка их шрифта, семантическая тождественность первого элемента, создают визуальное сходство словесных обозначений в целом.

Данный вывод коллегии палаты по патентным спорам находит свое подтверждение и в решениях арбитражных судов [17] и [18].

Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту включает словесные элементы, производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком [8] другого лица, охраняемого в Российской Федерации, в отношении однородных товаров, для которого изделие служит тарой, и имеющим более ранний приоритет.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту («Бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ») у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком [8] и, следовательно, может иметь место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному производителю, что будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.

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».

Следовательно, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса и подпункта (1) пункта 9.5. Регламента ПО

Независимо от сказанного выше необходимо отметить, что согласно Патентному законодательству свидетельства на серию товарных знаков со словесным элементом «Зеленая марка» [8] - [16], представленные в возражении, как совместно, так и каждое самостоятельно являются основанием для признания изделия, включающего словесное обозначение «Зеленая змея» по оспариваемому патенту непатентоспособным в смысле пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Поскольку установлено, что решение по оспариваемому патенту не может быть объектом патентных прав, проверка соответствия его условиям патентоспособности согласно пункту 22.5.1. Регламента ПО не проводится и, соответственно, анализ остальных материалов, приложенных к возражению, нецелесообразен.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2010, патент Российской Федерации на промышленный образец №74198 признать недействительным полностью.**