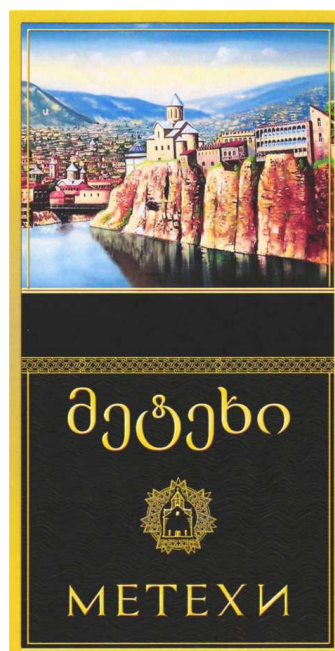


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам**  
**рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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), 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.01.2018 возражение компании ЛЕКСБЕРИ ЭКСПЕРТС ЛЛП, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2016501986/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Рисунок для этикетки» в объеме представленного изображения:



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное решение способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя и места производства товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента указывается, что композиция заявленного рисунка для этикетки включает в себя шрифтовую надпись «Метехи», изобразительный мотив, представляющий собой стилизованное изображение исторического района Метехи города Тбилиси, а также шрифтовые элементы, выполненные на грузинском языке. При этом, в решении Роспатента обращается внимание на то, что несмотря на ассоциации, вызываемые упомянутыми композиционными элементами заявленного рисунка для этикетки, заявителем по данной заявке является компания, место нахождения которой располагается на территории Великобритании.

На основании сказанного в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение не может быть признано объектом патентных прав.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая следующее.

По мнению заявителя, вынесенное решение неправомерно, т.к. действующими нормативными документами не предусмотрено использование оснований, выдвинутых в решении об отказе, для обоснования введения потребителя в заблуждение.

Кроме того, заявитель обращает внимание на факт ранее осуществленной выдачи патента по иной заявке, в которой рисунок для этикетки располагает схожей композицией и идентичным изобразительным мотивом.

Также в возражении приводится мнение о том, что не следует отождествлять место нахождения заявителя и место нахождения производителя заявленного изделия, т.к. производство может осуществляться не самим заявителем, а «... путем размещения заказов на выпуск продукции у третьих

лиц ...». С учетом сказанного, заявитель представляет договор №54 от 03.03.2016 (далее – [1]), согласно которому расположенное на территории Грузии предприятие (ООО «Киндзмараули Марани») обязуется производить, бутылковать и поставлять для заявителя по настоящей заявке ассортимент вин, а также маркировать упомянутый товар этикетками, дизайн которых предоставляется заявителем. При этом заявитель делает акцент на том, что данный договор датирован ранее даты приоритета заявленного промышленного образца, а его действие не ограничено какими-либо временными сроками, т.е. этот договор может быть легитимным в период всего срока действия патента, на выдачу которого подана рассматриваемая заявка.

Дополнительно заявитель обращает внимание на то, упомянутый производитель товаров – ООО «Киндзмараули Марани» является членом некоммерческой общественной организации Georgian Wine Association, а также дополнительно прикладывает к возражению копии следующих материалов:

– распечатка с интернет-ресурсов [www.alcoplaza.ru](http://www.alcoplaza.ru), [www.vinofan.ru](http://www.vinofan.ru), [www.alco.moscow.ru](http://www.alco.moscow.ru), [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org), [www.gwa.ge](http://www.gwa.ge) на 10 л. (далее – [2]);

решение суда по интеллектуальным правам от 19.01.2015 по делу № СИП-877/2014 на 20 л. (далее – [3]).

С учетом даты подачи заявки (23.05.2016), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

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.

Существо заявленного промышленного образца отображено на

приведенном выше изображении заявленного решения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся возможности предоставления правовой охраны заявленному решению, показал следующее.

На рисунке присутствует шрифтовая надпись «Метехи». При этом Метехи – это исторический район столицы Грузии, Тбилиси. Изобразительный мотив, присутствующий на заявленном рисунке этикетки, представляет собой стилизованное изображение одного из видов местности в упомянутом районе, на котором представлен высокий скалистый берег реки Куры с возвышающейся над ним церковью XII века, считающейся одной из визитных карточек города Тбилиси. Также на заявленном рисунке для этикетки присутствует надпись, выполненная из букв грузинского алфавита, начертание которых отличается как от символов латиницы, так и от букв кириллических алфавитов.

В результате, элементы дизайнерской проработки внешнего вида предложенного решения рисунка для этикетки в совокупности формируют стойкую ассоциативную связь с Грузией. В результате товар, для маркировки которого предназначается эта этикетка, в сознании потребителя также будет ассоциироваться с производством на территории Грузии.

Однако, заявителем по настоящей заявке является компания, располагающаяся не на территории Грузии, а на территории Великобритании.

Вследствие сказанного, потребитель товара, маркированного такой этикеткой, может быть введен рисунком этой этикетки в заблуждение относительно места производства товара (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Что касается представленного с возражением договора [1] и сопровождающих его доводов заявителя, то необходимо отметить следующее.

Согласно договору [1] предприятие ООО «Киндзмараули Марани», расположенное на территории Грузии, обязуется производить и поставлять заявителю бутилированное вино, маркируя его обозначением «Метехи» на этикетке, дизайн которой должен быть предоставлен заявителем.

Однако, в материалах, представленных заявителем, отсутствуют сведения,

подтверждающие, что рисунок этикетки «Метехи», упомянутой в договоре [1], соответствует заявленному рисунку для этикетки. Таким образом, заявителем не подтверждено, что производителем товара, для которого предполагается использовать заявленное решение, является именно ООО «Киндзмараули Марани».

Кроме того, представленный заявителем договор [1] касается только одного вида товаров, а именно бутилированного вина. При этом необходимо обратить внимание на то, что область возможного использования заявленного решения внешнего вида этикетки не ограничена только вином и однородными товарами. То есть, на рынке такая этикетка может использоваться заявителем для маркировки любой иной продукции (например, на безалкогольных напитках, молочной продукции, сырах, любых непродовольственных товарах и т.д.), вызывая у потребителя ассоциацию с местом производства этой продукции на территории Грузии.

В отношении довода заявителя о существовании ранее выданного патента на иное решение внешнего вида этикетки, имеющего схожую композицию и идентичный изобразительный мотив, нужно отметить, что правомерность выдачи этого патента не имеет отношения к оценке патентоспособности заявленного решения. Следует отметить, что выдача указанного заявителем патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса может быть оспорена любым лицом путем подачи соответствующего возражения.

Что же касается представленных с возражением материалов [2] и [3], то содержащиеся в них сведения не меняют сделанных выше выводов.

В соответствии с вышесказанным, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать заключение о возможности предоставления заявленному решению правовой охраны в качестве промышленного образца (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса) и отменить решение Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2018, решение Роспатента от 25.09.2017 оставить в силе.**