

**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 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.10.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Биокор" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 77340, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 77340 на промышленный образец «Этикетка» выдан по заявке № 2009503586/49 с приоритетом от 22.12.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Этикетка,



характеризующаяся:

- выполнением в виде прямоугольника зеленых тонов от светло-зеленого тона сверху до темно-зеленого тона снизу;

- наличием красного полукруга приблизительно по центру прямоугольника с небольшим смещением влево вдоль горизонтальной оси симметрии прямоугольника;

- наличием крупной белой надписи с тонкой красной обводкой, выполненной рубленным шрифтом вдоль горизонтальной оси симметрии прямоугольника слева, под и справа от красного полукруга.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило (12.10.2018) возражение, мотивированное несоответствием запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Аргументируя данное мнение лицо, подавшее возражение, отмечает, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту ООО "Фирма "Биокор" выпускало и реализовывало в открытой продаже биологически активные добавки к пище (БАД) в упаковках, совпадающих по своим основным признакам с этикеткой по оспариваемому патенту. В подтверждение сказанного были представлены справки о реализации товара, содержащие изображения различных упаковок и подписанные управляющим ООО "Фирма "Биокор", всего на 10 л. (далее – [1]). Также в качестве доказательной базы к возражению были приложены копии товарных накладных за 2005-2009 годы (далее – [2]) и договоров поставки биологически активных добавок к пище (далее – [3]), в которых ООО "Фирма "Биокор" указано в качестве поставщика. Также с возражением была представлена копия договора поставки печатной упаковочной продукции № 21-11-07/03 от 21.11.2007 с дополнительными соглашениями и спецификациями к нему (далее – [4]), в которых ООО "Фирма "Биокор" указано в качестве покупателя.

Дополнительно в возражении указывается на то, что товар (БАД) в упаковках, совпадающих по своим основным признакам с этикеткой по оспариваемому патенту, «... согласно сведениям из средств массовой

информации (СМИ) ... широко рекламировался в центральных и региональных печатных изданиях ...». В подтверждение сказанного к возражению приложены копии фрагментов ряда печатных периодических изданий, датированных с 2005 по 2009 годы, всего на 37 л. (далее – [5]), оригиналы которых были представлены для обозрения на заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2019.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2019, поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом следующее.

Патентообладатель указывает на то, что справки [1] «не содержат даты размещения ... изображений ... в области общедоступных сведений ...», а товарные накладные [2] «... не содержат изображений внешнего вида изделий ...» и не подтверждают, что согласно им осуществлялись поставки именно тех изделий, изображения которых представлены в справках [1].

В отношении источников информации [5] в отзыве на возражение указывается, что представленные в них изображения не соответствуют изображениям, приведенным в справках [1]. Кроме того, по мнению патентообладателя, в отношении источников информации [5] из СМИ следует подтвердить факт их публикации, тиражность и существование оригиналов данных публикаций.

Вместе с тем, патентообладатель также указывает, что не все признаки вышеприведенного перечня, нашедшие отражение на изображении этикетки по оспариваемому патенту, характерны для изображения внешнего вида упаковок, представленных в источниках информации [5]. Так, согласно отзыву, «... кроме наличия надписи и полукруга, на передней поверхности сравниваемых решений внешнего вида изделий, иные сходные признаки внешнего вида отсутствуют ...». При этом, по мнению патентообладателя, как «... заявленное решение этикетки, так и решение ближайшего аналога, содержат ряд отличительных (доминантных) существенных признаков, что ...

указывает на несовпадение зрительных впечатлений ...», т.е. сравниваемые изделия не имеют сходства до степени смешения.

Дополнительно патентообладатель приводит доводы в отношении насыщенности аналогового ряда изделий того же или однородного назначения и ограниченной степени свободы дизайнера.

Все сказанное, по мнению патентообладателя, указывает на то, что лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений, подтверждающих несоответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

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

С учетом даты подачи заявки (22.12.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Гражданский кодекс, в редакции действовавшей на дату подачи этой 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный № 12748 (далее – Регламент ПО).

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.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 22.5.4 Регламента ПО промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 1 пункта 22.5.5 Регламента ПО промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. При проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов. К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам

относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае 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 Регламента ПО, (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).

Согласно пункту 9.9.4.2 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.

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

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме перечня существенных признаков, нашедших отображение на приведенном выше изображении изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому

патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Сведения и иллюстрации, которые содержат справки [1], составленные от имени лица, подавшего возражения, не могут быть отнесены к общедоступным. Сами по себе подобные документы, без подтверждения возможности доступа к ним неограниченного круга лиц, не входят в область общедоступных сведений. При этом, в результате отсутствия в справках [1] даты их составления, они не могут быть отнесены и к документам, сопровождающим какие-либо коммерческие сделки, в т.ч. и подтверждаемые в возражении товарными накладными [2] и договорами [3], [4]. Таким образом, содержание справок [1] не может быть использовано для целей оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения об общедоступном использовании продукции ООО "Фирма "Биокор" в результате ее реализации в открытой продаже, необходимо отметить следующее. Приведенные в подтверждение таких доводов товарные накладные [2] и договоры [3] не содержат каких-либо сведений об особенностях решения внешнего вида данной продукции. При этом в возражении отсутствуют доказательства, позволяющие утверждать, что в договоре [4] и периодических изданиях [5] приведены изображения тех же изделий, факт продажи которых подтверждается в возражении со ссылкой на товарные накладные [2] и договоры [3]. Что же касается договора [4], то он относится не к реализации в открытой продаже продукции ООО "Фирма "Биокор", а касается закупок данной компанией упаковочной продукции, кроме того, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих исполнение обязательств по данному договору [4].

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказана возможность использования материалов [1] – [4] для целей проверки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Анализ источников информации [5], поступивших с возражением, а также их оригиналов, представленных на обозрение на заседании коллегии,

состоявшемся 12.03.2019, показал, что они относятся к периодическим изданиям средств массовой информации, т.е. входят в общедоступные сведения с указанных на них дат.

При рассмотрении источников информации [5] было установлено, что они не содержат сведений об известности всего вышеприведенного перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

Таким образом, доводы возражения недостаточны для признания промышленного образца по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, необходимо отметить, что представленная среди источников информации [5] страница 8 газеты «Пензенская правда» № 86 за 6 ноября 2009 года (т.е. ранее даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту) содержит фотографическое цветное изображение упаковки лекарственного препарата – драже «Вечернее», т.е. содержит сведения о средстве того же назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту:



При этом общее зрительное впечатление, производимое этикеткой известной упаковки, формируется тем же составом основных композиционных элементов, что и у этикетки по оспариваемому патенту, который характеризуется:

- выполнением в виде прямоугольника зеленых тонов от светло-зеленого тона сверху до темно-зеленого тона снизу;

- наличием красного полукруга приблизительно по центру прямоугольника с небольшим смещением влево вдоль горизонтальной оси симметрии прямоугольника;



- наличием крупной белой надписи, выполненной рубленным шрифтом вдоль горизонтальной оси симметрии прямоугольника слева, под и справа от красного полукруга.

Нужно отметить, что на упомянутом изображении известного решения внешнего вида упаковки препарата – драже «Вечернее», представленного с источниками информации [5], не видны только такие признаки этикетки по оспариваемому патенту, как обрамление крупной белой надписи тонкой красной обводкой. Можно также обратить внимание на то, что на этикетке известного решения присутствуют дополнительные текстовые элементы, выполненные уменьшенными шрифтами, отсутствующие на изображении этикетки по оспариваемому патенту.

Однако такие отличия не оставляют иного зрительного впечатления, т.е. не являются существенными признаками. Включение или исключение этих признаков из композиции промышленного образца по оспариваемому патенту не изменяет производимого им общего зрительного впечатления.

Так тонкая красная обводка букв у крупной белой надписи выполнена такой малой толщины, что практически не визуализируется, т.е. в изделии, имеющем крупные контрастные элементы композиции и активный фон, восприятие данной особенности затруднено. Наличие указанных признаков не позволяет зрительно отличить сравниваемые изделия, т.к. они не формируют иного зрительного образа изделия и не создают его своеобразия, следовательно, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Что касается дополнения композиции известного решения слабовыразительными мелкими текстовыми элементами, то это не характеризует наличия у промышленного образца по оспариваемому патенту каких-либо особенностей внешнего вида, т.е. также не изменяет зрительного впечатления.

Также следует согласиться с доводами о насыщенности аналогового ряда этикеток для препаратов, направленных на укрепление здоровья, что следует из опыта обычного потребителя. Однако, функциональные особенности изделий данного назначения не накладывают ограничений на разработку

оформления этикеток для таких препаратов, т.е. не ограничивают степень свободы дизайнера.

Учитывая неограниченную степень свободы дизайнера, следует отметить, что использование в промышленном образце по оспариваемому патенту тех же приемов композиционного оформления и колористических решений основных элементов этикетки, что и в известном изделии, указывает на несущественность для формирования зрительного впечатления упомянутых незначительных отличий.

Таким образом, отличительные признаки не обуславливают наличие у этикетки по оспариваемому патенту эстетических особенностей, которые внесли бы существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида этикетки для упаковки препарата – драже «Вечернее», изображение которой представлено на странице 8 газеты «Пензенская правда» № 86 за 6 ноября 2009 года, представленной среди источников информации [5]. Т.е. имеет место эффект имитации внешнего вида известного изделия.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2018, патент Российской Федерации на промышленный образец № 77340 признать недействительным полностью.**