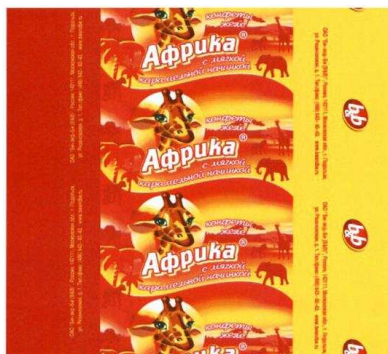


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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» 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 27.06.2016 возражение против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №87980, поданное ООО «Кондитерская фабрика «Славянка», г. Старый Оскол (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Патент Российской Федерации №87980 на промышленный образец «ЭТИКЕТКА ДЛЯ КОНФЕТ «АФРИКА» по заявке №2013500550 с приоритетом от 18.02.2013, принадлежащий Акционерному обществу «Би-энд-Би», г. Подольск (далее – патентообладатель), выдан со следующим перечнем существенных признаков:

«ЭТИКЕТКА ДЛЯ КОНФЕТ «АФРИКА»,



характеризующийся:

- прямоугольной горизонтально ориентированной формой;
- композиционным вертикальным делением на центральную и краевые части;
- размещением в центральной части раппортно повторяющегося стилизованного изобразительного мотива, горизонтальные стороны которого выполнены волнистыми линиями;

- размещением в центральной части и вдоль краевых частей шрифтовых надписей информационного характера;

- размещением на краевой части логотипа заявителя, повторяющегося в вертикальной плоскости;

отличающаяся:

- наличием в центральной части стилизованного изображения головы жирафа на фоне солнечного круга, скомпонованного со шрифтовой графикой названия продукта;

- выполнением шрифтовой графики названия рисованным шрифтом белыми буквами с контурной обводкой красного цвета, повторяющего изгибы волнистых линий;

- наличием в центральной части изобразительного мотива африканского сафари, силуэтов пальм и обезьян, слона, жирафа, зебры на фоне заката солнца;

- колористическим оформлением бордового, красного, желтого, розового, зеленого, черного и белого цветов.

Против выдачи данного патента поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту пункту 4 статьи 1349 и пункту 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс). Доводы данного возражения сводятся к следующему:

- промышленный образец по оспариваемому патенту, представляющий собой этикетку для конфет, является противоречащим общественным интересам, поскольку производит впечатление, которое может привести к смешению с

известным на дату его подачи товарным знаком по свидетельству №401904 с более ранним приоритетом от 12.12.2008, охраняемым в Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты», однородных товарам, для которых оспариваемый промышленный образец служит этикеткой;

- результаты проведенного Лабораторией Института социологии РАН социологического опроса от 06.11.2014 №82-2014 свидетельствуют о том, что промышленный образец по патенту №87980 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и производителя;

- художественно-конструкторское решение изделия, охраняемого в качестве товарного знака по свидетельству №401904, является ближайшим аналогом оспариваемого патента на промышленный образец;

- признаки, которыми промышленный образец по патенту №87980 отличается от ближайшего аналога, не обусловлены творческим характером, поскольку из общедоступных сведений выявлены решения, содержащие эти же признаки.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений о товарном знаке №401904 из открытых реестров «Товарные знаки», опубликованных на сайте [www.fips.ru](http://www.fips.ru) [1];

- копия нотариально заверенного протокола осмотра страницы из сети Интернет с адресом <http://клипарт.рф/изображение/3111690-жираф-с-цветами> [2];

- копия нотариально заверенного протокола осмотра страницы из сети Интернет с адресом <http://клипарт.рф/изображение/3127293-жираф-на-закате> [3];

- распечатка страницы из сети Интернет с адресом <http://клипарт.рф/изображение/3111685-жираф-и-ночной-пейзаж> [4];

- распечатка сведений из открытых реестров «Промышленные образцы» патента Российской Федерации №75712, опубликованных на сайте [www.fips.ru](http://www.fips.ru) [5];

- распечатка с сайта Патентного ведомства Германии 7-го варианта патента №40505838 [6];

- копия заключения Лаборатории Института социологии РАН от 06.11.2014 № 82-2014 г., подготовленного по результатам социологического опроса потребителей кондитерских изделий, проведенного с 16 по 31 октября 2014 г. [7].

Патентообладатель, в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами поступившего возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- использованное лицом, подавшим возражение, основание по признанию промышленного образца по патенту №87980 недействительным в силу противоречия общественным интересам является искусственной конструкцией, позволяющей использовать критерий «сходства до степени смешения», отсутствующий в законодательстве;

- наличие публикации сведений о регистрации противопоставленного товарного знака недостаточно для того, чтобы установить известность этой регистрации потребителям кондитерской продукции;

- представленный социологический опрос проведен в октябре 2014 года и не содержит сведений, относящихся к периоду до даты приоритета промышленного образца, а, кроме того, зарегистрированный товарный знак по свидетельству №401904 не являлся объектом исследования в рамках проведенного опроса;

- при оценке потенциальной возможности введения потребителей в заблуждение необходимо учитывать все признаки, влияющие на создание общего впечатления внешнего вида изделия в целом и восприятие его потребителем, включая доминирующие словесные элементы «АФРИКА» и «ЛЁВУШКА», имеющие различную семантику;

- указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии возможности введения в заблуждение потребителей;

- анализ приведенных в возражении аналогов показал, что они не содержат совокупности существенных признаков оспариваемого промышленного образца, в силу чего нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Следует отметить, что в качестве документов, иллюстрирующих доводы сторон, на заседании коллегии, состоявшейся 27.10.2016, поступили следующие материалы:

- копия решения по делу №1-14-84/00-08-15 о нарушении антимонопольного законодательства [8];
- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2016 по делу №А40-56577/2016 [9];
- копии сертификатов соответствия на конфеты [10].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.02.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает упомянутый 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 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 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

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

Исходя из требований пункта 9.5 (1) Регламента ПО, к результатам интеллектуальной деятельности, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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 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 изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в

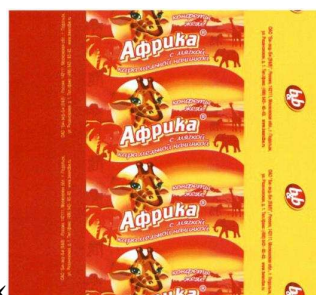
случаях если: (2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО 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 (3) пункта 22.5.4 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.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является: для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования; для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата опубликования 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.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту №87980 предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших




отображение на изображении изделия «» и включенных в перечень, приведенный выше.

Оспариваемый промышленный образец относится к изделиям промышленного дизайна – этикеткам.

Вместе с тем, до даты подачи заявки на оспариваемый промышленный образец №87980 на территории Российской Федерации был известен товарный знак



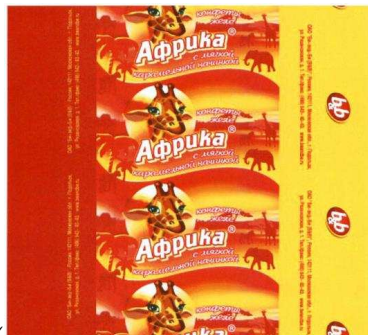
«» по свидетельству №401904 с приоритетом от 12.12.2008, сведения о котором были опубликованы 25.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр). Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, в центральной части которой один под другим расположены три повторяющиеся горизонтально ориентированные изображения, каждое из которых включает фоновое изображение «африканского пейзажа» в желтых, оранжевых и коричневых тонах, включающего стилизованные изображения двух деревьев и фигуры идущего льва. В центральной части каждого из трех повторяющихся изображений «африканского пейзажа» расположена голова льва на фоне красного круга с белой каймой, под которым крупным шрифтом белого цвета с коричневой обводкой присутствует надпись «Лёвушка», справа от которой более мелким шрифтом бежевого цвета выполнена надпись «конфеты». В левой части на красном фоне и в правой части на желтом фоне товарного знака расположены вертикально ориентированные шрифтовые блоки, содержащие информацию о производителе, а в правой части помимо шрифтовых блоков расположено стилизованное изображение девушки в кокошнике с надписью «Славянка» и «кондитерская фабрика».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №401904 предоставлена, в частности, для товара 30 класса МКТУ «конфеты».




Анализ материалов дела показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности - оспариваемый патент на промышленный образец и товарный знак, представляют собой этикетки для конфет, т.е. имеют одинаковое назначение и область применения.

Следует констатировать, что внешний вид этикетки для конфет



оспариваемого патента «» производит такое же общее



зрительное впечатление как и известная из товарного знака «» по свидетельству №401904 этикетка.

Действительно, этикетка по оспариваемому патенту и этикетка по свидетельству №401904 сходны по форме, цветовому решению, составу, проработке основных элементов и по композиционному построению в целом.

Сходство обусловлено, прежде всего, совпадением доминантных признаков, запоминающихся в первую очередь, на которых в большей степени фиксируется внимание. Данные признаки определяют внешний вид и формируют общие зрительные впечатления, оставляемые изделиями.

Так, что внешний вид сравниваемых изображений этикеток характеризуется совпадающими существенными признаками, а именно: прямоугольной горизонтально ориентированной формой; композиционным вертикальным делением на центральную и краевые части; размещением в центральной части раппортно повторяющегося стилизованного изобразительного мотива,

горизонтальные стороны которого выполнены волнистыми линиями; размещением в центральной части и вдоль краевых частей шрифтовых надписей информационного характера; размещением на краевой части логотипа, повторяющегося в вертикальной плоскости; наличием в центральной части стилизованного изображения головы африканского животного на фоне солнечного круга, скомпонованного со шрифтовой графикой названия продукта; выполнением шрифтовой графики названия рисованным шрифтом белыми буквами с контурной цветовой обводкой, повторяющего изгибы волнистых линий; наличием в центральной части изобразительного мотива африканского сафари, силуэтов деревьев и животных на фоне заката солнца; колористическим оформлением с преобладанием оформления в красно-желтых тонах.

Несмотря на некоторые визуальные различия, заключающиеся, в частности, в наличии у этикеток по оспариваемому патенту и противопоставленному товарному знаку разных изобразительных элементов в круге (головы жирафа и льва) и на фоне африканского пейзажа (силуэты деревьев разного вида, силуэты разных африканских животных), разных словесных элементов («АФРИКА» и «ЛЁВУШКА»), разных изобразительных элементов в правой части этикеток, а также нюансов в части цветовой проработки, тем не менее, сравниваемые объекты интеллектуальной собственности оставляют сходное общее зрительное впечатление в целом.

Также следует отметить, что, коллегия приняла к сведению довод патентобладателя об имеющихся фонетических и смысловых отличиях входящих в состав сравниваемых этикеток словесных элементов «АФРИКА» и «ЛЁВУШКА». Вместе с тем эти элементы выполнены с использованием одинаковых типов шрифтов, имеют сходное колористическое решение, одинаковое пространственное расположение, при их начертании использован одинаковый алфавит и тип шрифта. При этом, принимая во внимание то обстоятельство, что сравниваемые этикетки вызывают одинаковые ассоциации с Африкой за счет наличия в них присущих этому континенту элементов пейзажа, фонетическое и семантическое несходство

словесных элементов «АФРИКА» и «ЛЁВУШКА» уходит на второй план, утрачивает свою значимость.

Ввиду изложенного следует констатировать, что внешний вид этикетки по оспариваемому патенту производит общее впечатление, которое может привести к смешению с известным на дату подачи указанной заявки на промышленный образец товарным знаком по свидетельству №401904 другого лица, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров, имеющим более ранний приоритет. Следовательно, решение по оспариваемому патенту, которое ассоциируется с решением по противопоставленному товарному знаку, относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя товара, для которого изделие служит упаковкой.

Таким образом, в возражении приведены доводы, обосновывающие правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащим общественным интересам, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО.

В части представленного лицом, подавшим возражение, заключения Лаборатории Института социологии РАН от 06.11.2014 №82-2014 г. [8], подготовленного по результатам социологического опроса потребителей кондитерских изделий, проведенного с 16 по 31 октября 2014 г., необходимо отметить, что приведенные в нем выводы не могут быть приняты во внимание при разрешении данного спора.

Так, проведенный позже даты (18.02.2013) подачи заявки на оспариваемый патент опрос не отражает возможность введения потребителя в заблуждение на дату его приоритета. Кроме того, опрос проводился не в отношении решений, приведенных в оспариваемом патенте №87980 и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №401904, а в отношении упаковок конфет, характеризующихся иным внешним видом.

В части анализа доводов и материалов, касающихся оценки соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «оригинальность» следует отметить следующее.

В возражении указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует данному условию патентоспособности ввиду наличия ближайшего аналога в виде товарного знака по свидетельству №401904.

Как было установлено выше, совокупность существенных признаков этикетки по оспариваемому патенту имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида ближайшего аналога – этикетки, приведенной в товарном знаке №401904 (эффект имитации внешнего вида известного решения).

Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностью зрительно активных (доминантных) существенных признаков, нашедших отражение на изображениях сравниваемых изделий.

Вместе с тем, решение по оспариваемому патенту характеризуется рядом отличий от ближайшего аналога, заключающихся в нюансной проработке отдельных элементов (наличии у этикеток по оспариваемому патенту и противопоставленному товарному знаку разных изобразительных элементов в круге (голова жирафа и льва) и на фоне африканского пейзажа (силуэты деревьев разного вида, силуэты разных африканских животных), разных словесных элементов («АФРИКА» и «ЛЁВУШКА»), разных изобразительных элементов в правой части этикеток, а также нюансов в части цветовой проработки).

Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». При этом нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми решениями изделий (т.е. оспариваемое решение имитирует внешний вид известного). Мысленное исключение или включение указанных признаков не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, несмотря на выявленные нюансные отличия, сравниваемые решения изделий, тем не менее, вызывают одинаковые зрительные образы, связанные с африканским пейзажем.

Что касается приведенных в возражении источников информации [5] – [7], содержащих, по мнению лица, подавшего возражение, признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту, то они могут служить подтверждением ранее сделанного вывода об отсутствии творческого характера особенностей решения оспариваемого изделия.

В части указанных в возражении сведений о решениях [2] – [4], представляющих собой распечатки из сети Интернет, необходимо отметить, что они не соответствуют требованию подпункта (2) пункта 23.3 Регламента ПО об их общедоступности, поскольку дата размещения этих сведений не подтверждена документально.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что довод возражения в отношении несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2) пункта 22.5.5 Регламента) является обоснованным.

Необходимо отметить, что 01.12.2016 и 02.12.2016 по результатам проведения коллегии от патентообладателя оспариваемого патента поступило особое мнение, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия нарушила единообразие практики Роспатента при рассмотрении подобных дел, не учла приведенные в отзыве доводы и пришла к необоснованным выводам, при этом основные доводы особого мнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило, что принадлежащий ему товарный знак на дату приоритета оспариваемого промышленного образца обладал известностью в обществе;

- не были приняты во внимание выработанные Роспатентом методологические подходы в части необходимости учета при оценке возможности

отнесения промышленного образца к решениям, способным ввести потребителя в заблуждение, всех признаков, влияющих на создание общего впечатления внешнего вида изделия в целом, включая словесные элементы (в части фонетики, семантики и графики);

- коллегия не приняла во внимание выводы комиссии ФАС России по делу 31-14-84/00-08-15 относительно несходства оспариваемого промышленного образца по патенту №87980 и товарного знака по свидетельству №401904;

- в товарном знаке по свидетельству №401904 отсутствует ряд существенных признаков оспариваемого промышленного образца, соответственно, оспариваемый промышленный образец соответствует требованию законодательства;

- патентообладатель оспариваемого промышленного образца является одним из крупнейших налогоплательщиков Подольска, его продукция реализуется на территории всех регионов России и пользуется устойчивым спросом.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

Так, довод патентообладателя о необходимости представления доказательств в части известности противопоставленного товарного знака при рассмотрении подобного рода основан на субъективном понимании положений пункта 9.5 (1) Регламента ПО. Как было указано выше в мотивировочной части решения, сведения о наличии противопоставленного товарного знака были известны в силу их опубликования 25.03.2010 в общедоступном источнике информации – Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, фактически на три года раньше, чем была подана заявка на выдачу оспариваемого патента.

Не соответствует действительности довод патентообладателя о том, что коллегией не были учтены методологические подходы Роспатента в части определения возможности введения потребителя в заблуждение при наличии сходного товарного знака. В данном случае принималось во внимание не только

сходное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых объектов интеллектуальных прав, но и их ассоциирование друг с другом по смыслу. Так, слово «ЛЁВУШКА», являясь уменьшительно-ласкательной формой от названия одного из самых известных в Африке зверей (льва), в совокупности с изображенным на этикетке силуэтом льва вызывает ассоциации с Африкой.

Наличие у промышленного образца ряда отличительных существенных признаков не исключает наличие сходства сопоставляемых решений объектов интеллектуальных прав в целом.

Необоснованным также представляется довод патентообладателя относительно выводов, приведенных в решении ФАС России по делу 31-14-84/00-08-15. Исходя из представленного текста решения ФАС России [8], предметом исследования по данному делу являлись не оспариваемый промышленный образец и товарный знак, а иные объекты - упаковки конфет «ЛЁВУШКА» и «АФРИКА». При этом, комиссия ФАС России указала, что исследуемый этикет конфет «АФРИКА» не соответствует промышленному образцу «ЭТИКЕТКА ДЛЯ КОНФЕТ «АФРИКА» по патенту №87980. Каких-либо выводов о несходстве промышленного образца по патенту №87980 и товарного знака по свидетельству №401904 указанное решение не содержит. Более того, указанные объекты не исследовались на предмет сходства друг с другом по данному делу.

Что касается приведенного в особом мнении довода о деятельности предприятия и выпуска соответствующей кондитерской продукции, то он не влияет на вывод о несоответствии оспариваемого патента нормам законодательства.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2016, патент Российской Федерации на промышленный образец №87980 признать недействительным полностью.**