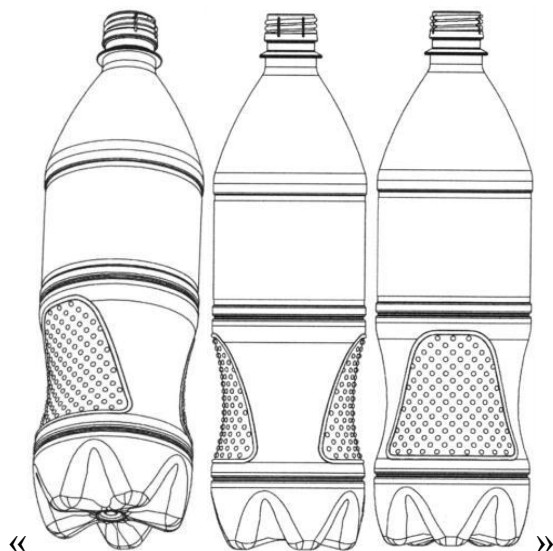


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Дзе Кока-Кола Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.06.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 114890, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 114890 «Бутылка» выдан по заявке № 2018503486/49 с приоритетом от 13.08.2018 на имя ООО «Постнофф и Ко» (далее - патентообладатель) с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях:



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное невозможностью предоставления решению по оспариваемому патенту правовой охраны в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, а также несоответствием условию патентоспособности «оригинальность»

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- свидетельство на товарный знак RU 353952, дата регистрации 27.06.2008, опубликовано 25.07.2008 (далее - [1]);

- патент на промышленный образец USD 567663, опубликован 29.04.2008 (далее - [2]).

В возражении отмечено, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту способен ввести в заблуждение потребителя товара, а именно в отношении производителя изделия ввиду того, что этот внешний вид, являющейся бутылкой, производит такое же общее впечатление, которое производит обозначение по товарному знаку [1].

Также в возражении указано, что внешний вид изделия, известный из патента [2], производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (13.08.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской

Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида 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. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

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, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 47 Правил ПО в случае если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил.

Согласно пункту 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 75.1) Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. Под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к

изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. Если представленные в ответ на указанный запрос доводы не основаны на положениях законодательства и не опровергают указанный вывод, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения, касающихся того, что решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя товара, в том числе в отношении производителя изделия, показал следующее.

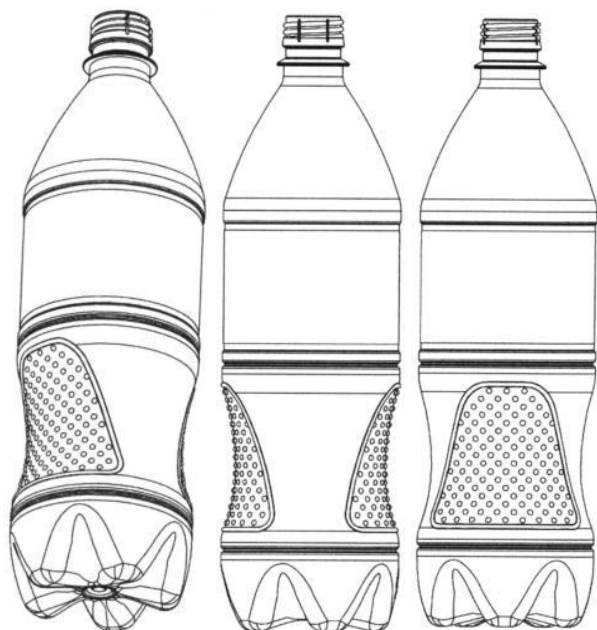
Решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту (см. стр. 1 абзац 2 описания заявки, по которой выдан оспариваемый патент), как и товарный знак по свидетельству [1] (32 класс МКТУ), зарегистрированы в отношении однородных товаров, а именно бутылок для хранения напитков.

При этом следует отметить, что владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству [1] является лицо, подавшее возражение, тогда как

исключительное право на промышленный образец по оспариваемому патенту принадлежит иному лицу (см. выше).

В свою очередь, сравнительный анализ изображения по свидетельству [1] с промышленным образцом по оспариваемому патенту показал следующее.

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



изображение обозначения по
свидетельству [1]



При этом внешний вид изделия по оспариваемому патенту имеет следующие отличия от обозначения по свидетельству [1], а именно:

- отсутствием цветового оформления всей площади бутылки (далее – {А});
- наличием двух параллельных линий под горлышком (далее – {Б});
- овально-выпуклой проработкой верхней части бутылки (далее – {В});
- наличием двух параллельных линий между средней и верхней частями бутылки (далее – {Г});
- наличием двух параллельных линий, расположенных по краям в средней части бутылки (далее – {Д});
- наличием двух вмятых участков под средней частью бутылки и над основанием (далее – {Е});
- проработкой нижней части бутылки и размещенных на ней рифленых поверхностей (далее – {Ж});
- наличием линии между нижней частью бутылки и основанием (далее – {З});

- отсутствием стилизованной надписи «Coca-Cola» на нижней части бутылки (далее – {И}).

решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту

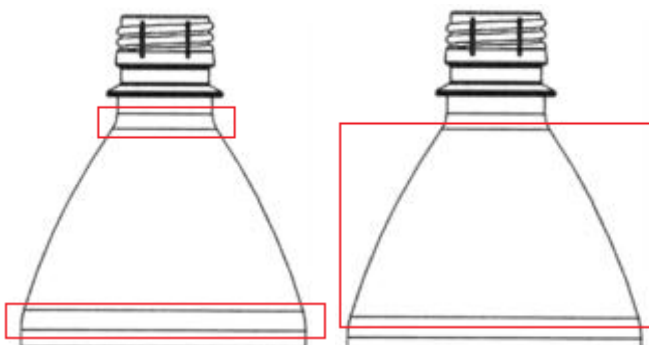
изображения обозначения по свидетельству [1]

{А}

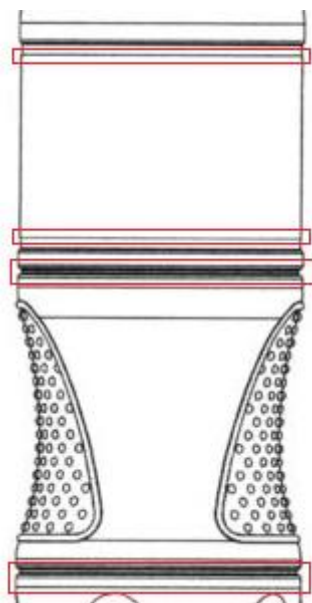


вырезано и увеличено

{Б}-{Г}

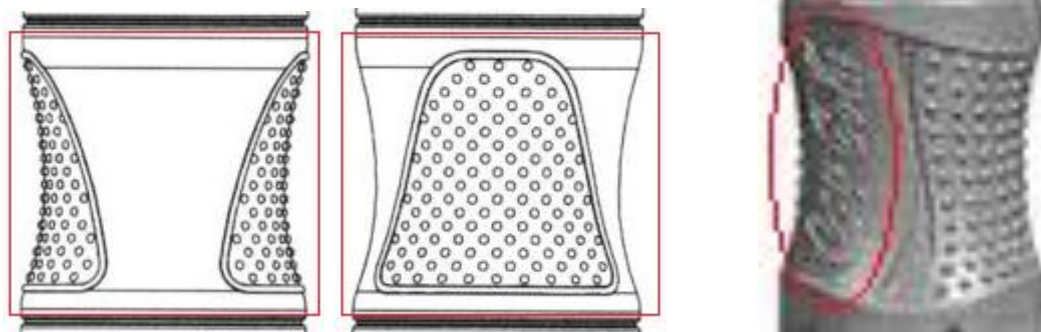


{Д},{Е},{З}



см. продолжение ниже

{Ж},{И}



При этом в отношении выявленных отличий {А}-{И} необходимо отметить следующее.

Отличия {Б}-{Г}, {Д}, {Е}, {З} как по отдельности, так и в совокупности недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых внешних видов бутылок, а именно по отношению к таким доминантным признакам, как выполнение конструкции бутылки в виде тела вращения, выполнение верхней части плавно расширяющийся от горлышка к средней части, выполнение средней части цилиндрической формы для нанесения на неё этикетки, наличием в нижней части рифлёных поверхностей для удержания бутылки в руке потребителем.

Что касается отличий {А}, {Ж}, {И}, то их присутствие не оказывает такого существенного влияния на общее композиционное построение промышленного образца по оспариваемому патенту, которое могло бы привести к созданию принципиально иного изображения по сравнению с обозначением по свидетельству [1], и, следовательно, вызвать у потребителя другие ассоциации по сравнению с ассоциациями, производящими обозначением по свидетельству [1].

Таким образом, можно констатировать, что определяющим фактором для формирования ассоциаций у потребителя от сравниваемых изображений бутылок будет являться общее совпадающее композиционное построение этих бутылок, заключающееся в выполнении конструкции в виде тела вращения, наличии одинаковых пропорций между верхней, средней и нижней частью, выполнении верхней части плавно расширяющийся от горлышка к средней части, выполнении средней части цилиндрической формы для нанесения на неё этикетки, наличии в

нижней части рифлёных поверхностей для удержания бутылки в руке потребителем, проработкой донной части.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что между бутылкой по оспариваемому патенту и товарным знаком по свидетельству [1] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать бутылку по оспариваемому патенту как дизайнерскую доработку бутылки, нашедшей отражение в свидетельстве [1], т.е. отнести товары (бутылки), соответствующие внешнему виду изделия по оспариваемому патенту, и товары (бутылки), внешний вид которых соответствует изображению, указанному в свидетельстве [1], к одному и тому же производителю.

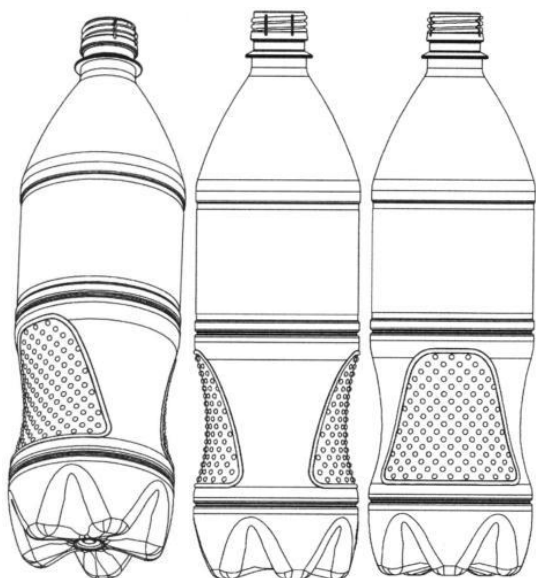
Таким образом, решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя товара, для которого данное изделие служит тарой (бутылкой) (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие отнести бутылку по оспариваемому патенту к решениям, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Анализ доводов возражения, касающихся несоответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту с внешним видом изделия, известным из патента [2], показал следующее (см. ниже).

решение внешнего вида изделия
по оспариваемому патенту



решение внешнего вида изделия,
известного из патента [2]



Внешний вид бутылки по оспариваемому патенту отличается от внешнего вида бутылки, известной из патента [2], следующими признаками:

- наличием двух параллельных линий под горлышком (далее – {А});
- наличием двух параллельных линий между средней и верхней частями бутылки (далее – {Б});
- наличием двух параллельных линий, расположенных по краям в средней части бутылки (далее – {В});
- наличием двух вмятых участков под средней частью бутылки и над основанием (далее – {Г});

- проработкой нижней части бутылки и размещенных на ней рифленых поверхностей (далее – {Д});

- наличием линии между нижней частью бутылки и основанием (далее – {Е}).

решение внешнего вида изделия

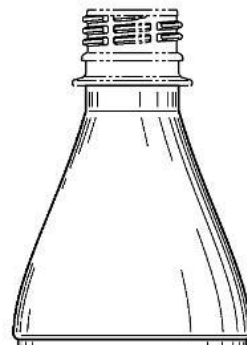
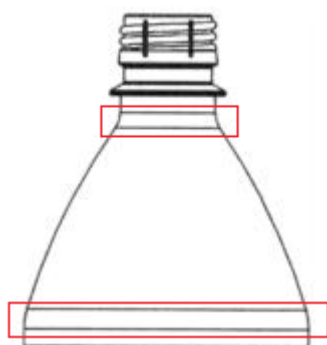
решение внешнего вида изделия,

по оспариваемому патенту

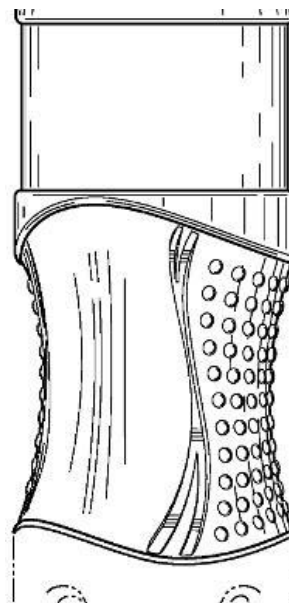
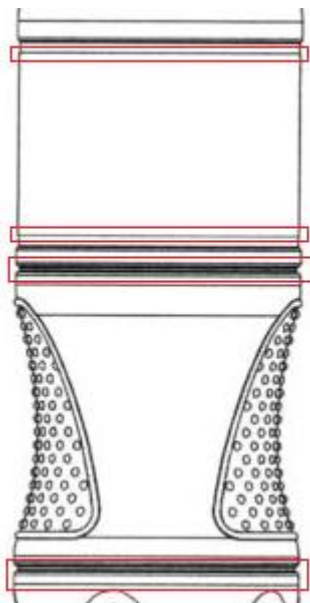
известного из патента [2]

вырезано и увеличено

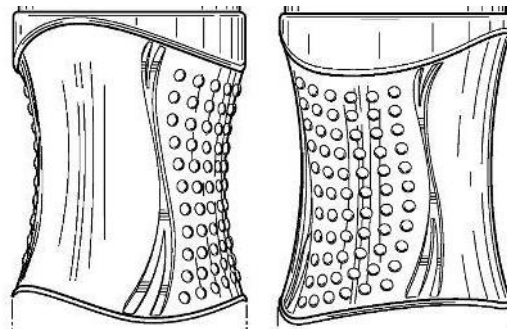
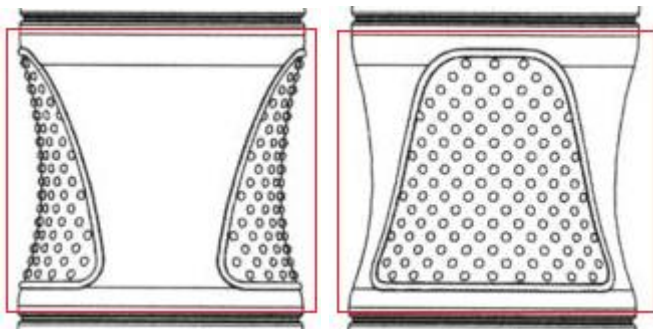
{А},{Б}



{В},{Г},{Е}



{Д}



При этом в отношении отличительных признаков {А}-{Е} необходимо отметить следующее.

Признаки {А}-{Г}, {Е} хоть и зрительно различимы, но недостаточно выразительны на фоне общего композиционного построения бутылки по оспариваемому патенту, а их мысленное исключение из этого композиционного построения не изменит общего зрительного впечатления, производимого данным композиционным построением (см. пункт 72 Правил ПО).

Таким образом, признаки {А}-{Г}, {Е} не являются существенными (см. пункт 72 Правил ПО).

Что касается признака {Д}, то этот признак обуславливает наличие таких особенностей изделия, которые позволяют зрительно отличить бутылку по оспариваемому патенту от бутылки, известной из патента [2].

Однако, необходимо обратить внимание, что признак {Д} по существу представляет собой очертание границ места с рифленой проработкой, которая обеспечивает исключение выскальзывания бутылки из руки потребителя.

При этом следует отметить, что для бутылки по оспариваемому патенту, а также бутылки, известной из патента [2], ключевым фактором, определяющим общее впечатление на информированного потребителя, будет являться именно наличие места с рифленой поверхностью определенной площади на нижней части, а не проработка ее границ.

Таким образом, признак {Д} не вносит в общее композиционное построение внешнего вида бутылки по оспариваемому патенту такого вклада, который бы формировал иные ассоциации по сравнению с ассоциациями, формируемыми внешним видом изделия, известного из патента [2].

Следовательно, признак {Д} не обусловлен творческим характером промышленного образца по оспариваемому патенту (см. пункт 75.1) Правил ПО).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что общее впечатление, производимое на информированного потребителя сравниваемыми внешними видами бутылок, будет обусловлено такими элементами композиционного построения этих бутылок, как выполнение конструкции бутылки в виде тела вращения, выполнение верхней части плавно расширяющийся от горлышка к средней части, выполнение средней части цилиндрической формы для

нанесения на неё этикетки, наличием в нижней части рифлёных поверхностей для удержания бутылки в руке потребителем.

При этом необходимо обратить внимание, что отмеченное композиционное построение характерно как для бутылки по оспариваемому патенту, так и для бутылки, известной из патента [2] (см. сравнение выше).

Таким образом, общее впечатление, производимое внешними видами указанных бутылок на информированного потребителя, является совпадающим (см. пункт 75.1) Правил ПО).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец № 114890 признать недействительным полностью.