

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 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №92290, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №92290 на промышленный образец «Бутылка» выдан по заявке №2014500997/49 с приоритетом от 14.03.2014 на имя ООО «Исси Роялти» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Бутылка,



характеризующаяся:

- составом основных композиционных элементов: горловина с венчиком, корпус с плечиками и донышко;

- уплощенным выполнением корпуса с прямыми расширенными в боковые стороны плечиками, имеющими близкую к овалу форму на виде сверху;

- близкой к овалу формой донышка;

- наличием на корпусе рельефного декора;

отличающаяся:

- выполнением венчика в виде цилиндра с резьбой наверху;

- выполнением горловины слегка выпуклой на большей части и вогнутой внизу при переходе в плечики;

- округлым переходом плечиков в корпус;

- проработкой формы корпуса с дугообразно выпуклыми от плечиков к донышку боковыми сторонами и наклонными к горловине передней и задней сторонами;

- выполнением рельефного декора на корпусе имитирующим элементы на поверхности бочки: стыки продольных досечек и поперечные обручи;

- расположением полос, имитирующих стыки продольных досечек, на верхней, нижней и боковых частях корпуса;

- наличием в центральной части передней и задней сторон корпуса дугообразных полос, ограничивающих сверху и снизу места с гладкой поверхностью под этикетки».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В возражении отмечено, что промышленный образец по оспариваемому патенту известен из общедоступных сведений.

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры (далее – [1]);

- патентный документ FR 630203, опубл. 20.07.2001 (далее – [2]);

- патентный документ PL 0524, опубл. 30.07.2004 (далее – [3]);

- патентный документ RU 76264, опубл. 16.10.2010 (далее – [4]);

- свидетельство на товарный знак RU 165955, опубл. 25.01.1999 (далее - [5]);

- патентный документ MD F20100082, опубл. 30.11.2010 (далее – [6]);

- патентный документ MD 645, опубл. 30.11.2004 (далее – [7]);

- свидетельство на товарный знак RU 429198, опубл. 25.02.2011 (далее - [8]);

- патентный документ RU 63569, опубл. 16.08.2007 (далее – [9]);

- патентный документ US D245148, опубл. 26.07.1977 (далее – [10]);

- лицензионный договор №2/12ТЗ от 27.04.2012 с приложением №1 (далее - [11]);

- свидетельство на товарный знак RU 351273, опубл. 25.06.2008 (далее - [12]);

- макет продукции к лицензионному договору [11] от 27.04.2012 (далее - [13]);

- чертеж ПК-28-500 F0B (далее – [14]);

- договор поставки алкогольной продукции №576 от 24.06.2013, товарные накладные № 305469 от 01.11.2013, № 305481 от 05.11.2013 (далее – [15]);

- справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 111 дата розлива продукции 19.04.2013, № 111 дата розлива продукции 18.04.2013, № 119 дата розлива продукции 30.04.2013 (далее – [16]);

- диплом ПРОДЭКСПО 2013 (далее – [17]);

- заключение № 07-2020 от 23.01.2020 Лаборатория социологической экспертизы (далее – [18]);
- отчет ООО «Конкол маркетинг» о результатах социологического исследования «Анализ потребительского восприятия» (далее – [19]);
- протокол осмотра доказательств нотариусом А.М. Парамоновым от 25.02.2021 (далее – [20]);
- свидетельство на товарный знак RU 657328, опубл. 22.05.2018 (далее - [21]).

В качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту в возражении указана бутылка, представленная на изображениях макета продукции [13]. По мнению лица, подавшего возражение, бутылка по оспариваемому патенту и бутылка, известная из макета продукции [13], имеют одинаковый состав основных композиционных элементов, одинаковую форму корпуса бутылки, плечиков и доньшка, т.е. сравниваемые бутылки имеют одинаковые доминантные признаки.

В возражении отмечено, что бутылка по оспариваемому патенту имеет ряд отличительных особенностей, однако, в соответствии с заключением [18], касающимся социологического опроса, в результате которого было установлено, что большинство (68%) опрошенных потребителей считают, что бутылка по оспариваемому патенту имитирует бутылку, известную из макета продукции [13]. При этом, аналогичный вывод приведен в отчете [19].

На этом основании в возражении сделан вывод о том, что совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного изделия) с совокупностью признаков внешнего вида бутылки, известной из макета продукции [13].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, особенности, которыми бутылка по оспариваемому патенту отличается от бутылки, известной из макета продукции [13], выявлены из общедоступных сведений. В подтверждение этого в возражении приведен сравнительный анализ (см. таблицу) перечня существенных признаков, нашедших отражение на изображениях

изделия по оспариваемому патенту, с признаками, нашедшими отражение на изображениях изделий, выявленных из общедоступных сведений.

Приведенный сравнительный анализ, как отмечено в возражении, позволяет сделать вывод о том, что дизайн бутылки по оспариваемому патенту представляет собой доработку бутылки, известной из макета продукции [13], приемами, которые уже были известны из общедоступных сведений и обуславливают те же эстетические особенности. Т.е. дизайн оспариваемой бутылки представляет собой компиляцию известных решений.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 24.06.2021 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзывов, по существу, сводятся к следующему:

- макет продукции [13] не подавался вместе с лицензионным договором [11] на регистрацию и не является открытым источником информации, существовавшим до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент;

- на Интернет сайте, осмотр которого был проведен в протоколе [20], представлен ряд фотографий бутылок в ракурсе «фас», не дающих представления об их форме;

- сравнение общих впечатлений от изображений художественно-конструкторского решения бутылки по оспариваемому патенту и от бутылки, изображённой в макете продукции [13] и на фото Интернет сайта, осмотр которого проведен в протоколе [20], показывает, что бутылки производят различное зрительное впечатление. Это различие возникает за счет того, что промышленному образцу присущи доминантные существенные признаки, отсутствующие у противопоставленного объекта и наоборот: у противопоставленного объекта есть отличительные признаки, отсутствующие у промышленного образца по оспариваемому патенту;

- утверждение о том, что бутылка по оспариваемому патенту является имитацией ранее выпускаемой бутылки, сделанное на основе заключения [18], недостоверно, поскольку опрос, анализируемый в заключении [18], был посвящён сравнению товарного знака по свидетельству RU 585232 с товарным знаком по

свидетельству [21]. В заключении [18] оспариваемый промышленный образец не исследовался;

- отчет [19] также нельзя принимать во внимание, т.к. промышленный образец по оспариваемому патенту в нем не исследовался, а выводы отчета ещё в 2018 году признаны Судом недостоверными (см. Дело №А41-5841/2018);

- в возражении приведены источники информации [2]-[10], которые уже исследовались коллегией, вывод в отношении данных источников информации сделан в решении Роспатента от 12.12.2018.

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

С учетом даты подачи заявки (14.03.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи 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 Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748, в части не противоречащей Кодексу (далее – Регламент).

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

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно подпунктам (1)-(3) пункта 9.10.2 Регламента перечень включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия. Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента 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 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (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);

(2.3) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте 2 настоящего пункта.

(3.4.1) Анализ отличий и оценка сходства до степени смешения проверяемого промышленного образца и выявленного ближайшего аналога проводится с учетом степени свободы дизайнера (подпункт 2.1 настоящего пункта).

(3.4.2). При выводе о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, указанному в подпункте 2.1 настоящего пункта, проводится проверка по основаниям, указанным в подпункте 2.2 настоящего пункта. В частности, проверяется характер отличий в существенных признаках проверяемого промышленного образца от ближайшего аналога и в случае необходимости проводится дополнительный поиск.

(3.4.3) При проверке по подпункту (2.3) настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте (2.3) настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента 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 Датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для экспонатов, помещенных на выставке - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации 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 предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном выше перечне.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту в возражении указана бутылка, внешний вид которой представлен на изображениях, содержащихся в макете продукции [13].

Бутылка по оспариваемому патенту:



известная



из



макета



продукции

и бутылка,
[13]:



,

характеризуются, по меньшей мере, следующими общими существенными признаками, отображенными на изображениях изделий:

- составом основных композиционных элементов: горловина с венчиком, корпус с плечиками и доньшко;
- округлым переходом плечиков в корпус;
- уплощенным выполнением корпуса с прямыми расширенными в боковые стороны плечиками, имеющими близкую к овалу форму на виде сверху;
- близкой к овалу формой доньшка;
- проработкой формы корпуса с дугообразно выпуклыми от плечиков к доньшку боковыми сторонами и наклонными к горловине передней и задней сторонами;
- наличием на корпусе рельефного декора.

Сравнительный анализ сходства до степени смешения, предусмотренный подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента, совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, с совокупностью признаков

внешнего вида бутылки, внешний вид которой представлен на изображениях макета продукции [13], показал, что указанный промышленный образец отличается от данного изделия, по меньшей мере, следующими существенными признаками, отображенными на изображениях внешнего вида изделия:

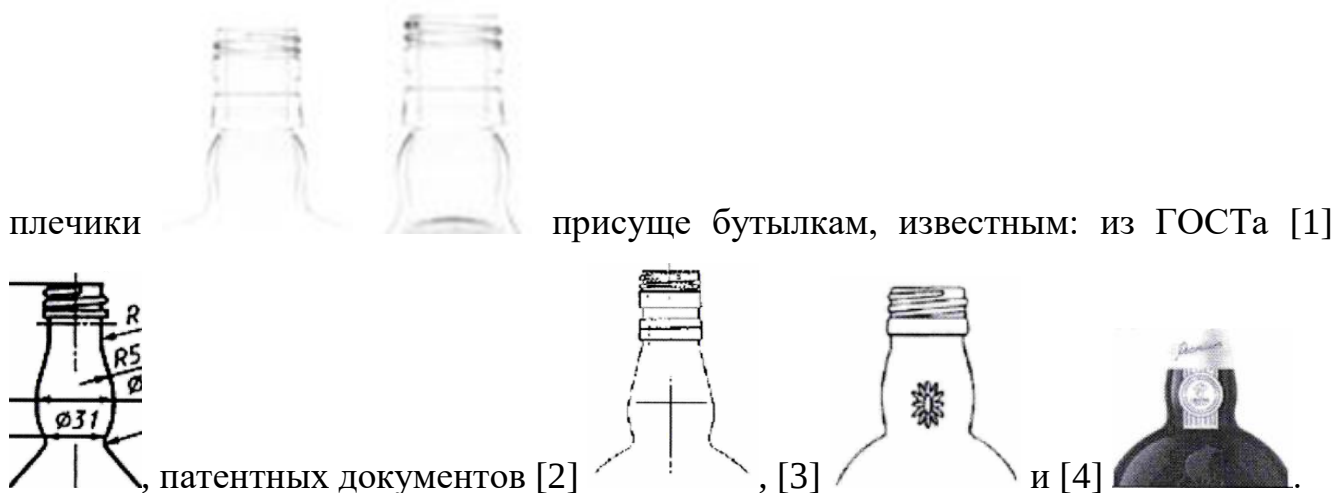
- выполнением венчика в виде цилиндра с резьбой наверху;
- выполнением горловины слегка выпуклой на большей части и вогнутой внизу при переходе в плечики;
- выполнением рельефного декора на корпусе имитирующим элементы на поверхности бочки: стыки продольных досочек и сдвоенные поперечные обручи с заклепками;
- расположением полос, имитирующих стыки продольных досочек, на верхней, нижней и боковых частях корпуса;
- наличием в центральной части передней и задней сторон корпуса дугообразных полос, ограничивающих сверху и снизу места с гладкой поверхностью под этикетки.

Упомянутые выше признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от бутылки, внешний вид которой представлен на изображениях макета продукции [13], обуславливают наличие у бутылки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа (бутылка, оформлена декором, имитирующим элементы на поверхности деревянной бочки), отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида известной бутылки (бутылка преимущественно выполнена гладкой), их наличие создает иное зрительное впечатление, они индивидуализируют решение и, как следствие, обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия, не сходна до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида бутылки, изображения которой представлены в макете продукции [13].

Проверка соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренная подпунктом (2.3) пункта 22.5.5 Регламента, показала следующее.

Выполнение венчика в виде цилиндра с резьбой наверху и выполнение горловины слегка выпуклой на большей части и вогнутой внизу при переходе в



Выполнение рельефного декора на корпусе имитирующим элементы на поверхности бочки: стыки продольных досечек и поперечные обручи; расположение полос, имитирующих стыки продольных досечек, на верхней, нижней и боковых частях корпуса; оформление центральной части передней и задней сторон корпуса бутылки с дугообразными полосами, ограничивающими сверху и снизу места с гладкой поверхностью под этикетки



Однако, указанные выше признаки, присущие изделиям, внешний вид которых представлен в материалах [1]-[6], и совпадающие с отличительными признаками промышленного образца по оспариваемому патенту по

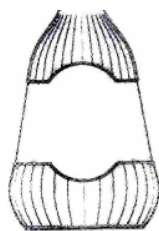
расположению в общем композиционном построении изделия, отличаются от признаков внешнего вида известных изделий проработкой, поэтому не обуславливают в данных известных решениях те же эстетические и эргономические особенности, которые присущи промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Данный вывод сделан на основании того, что проработка рельефного декора на корпусе бутылки по оспариваемому патенту, имитирующего элементы на поверхности бочки: стыки продольных досечек и сдвоенные поперечные обручи с заклепками, выполнена в совершенно ином стиле, позволяющим отличить ее от бутылок, известных из материалов [1]-[6].

Анализ изображений бутылок, содержащихся в протоколе осмотра [20], бутылок, известных из материалов [7]-[10], [12] и [14], показал, что приведенный выше вывод справедлив и в отношении данных бутылок.

Так, по меньшей мере, проработка рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки (в оспариваемом решении это стыки продольных досечек и сдвоенные поперечные обручи с заклепками):

- в патентном документе [7] ;

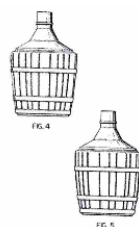


- в свидетельстве на товарный знак [8] ;



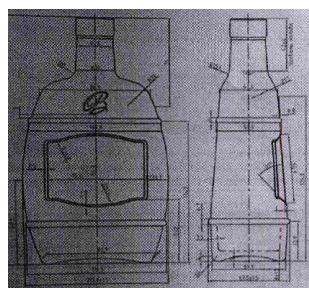
- в патентном документе [9] ;





- в патентном документе [10]

;



- в чертеже [14]

;



- в протоколе осмотра [20]

,

,

,

,



,



,



,



,



,



,



,



,



,



,



,



,



,

выполнены в совершенно ином стиле, позволяющем отличить бутылку по оспариваемому патенту от уже известных бутылок, что также отмечает и патентообладатель в своем отзыве. При этом в патентном документе [12] отсутствуют изображения изделий бутылки.

Что касается доводов отзыва патентообладателя об общедоступности источника информации [13], то необходимо отметить следующее. В результате проведенного сравнительного анализа совокупности существенных признаков решения внешнего вида оспариваемого промышленного образца и аналогов, установлено, что сведения о решениях внешнего вида известных изделий, приведенные в источниках информации [13] (наиболее близкий аналог), [1]-[6],

[7]-[10], [12] и [14], не порочат оригинальность промышленного образца. В этой связи проведение дополнительной проверки в отношении даты, на которую сведения, приведенные в источнике информации [13], стали общедоступными, с учетом приложенных к возражению подтверждающих материалов [11], [15]-[17], не целесообразно, поскольку результаты такой проверки не могут повлиять на вывод о патентоспособности оспариваемого промышленного образца.

Что касается выводов сделанных в заключении [18] и отчете [19], то они не могут быть положены в основу выводов коллегии, поскольку промышленный образец по оспариваемому патенту в них не исследовался.

Свидетельство на товарный знак [21] не может быть включено в общедоступные сведения для целей оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку ознакомление с ним стало возможным после даты приоритета оспариваемого патента.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

отказать в удовлетворения возражения, поступившего 30.03.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №92290 оставить в силе.