

**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» (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 АО «ТВИНС Тэк» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.10.2019, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №116098, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №116098 на промышленный образец «Упаковка» выдан по заявке №2019501577/49 с приоритетом от 12.04.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Индивидуальный предприниматель Кузнецов Анатолий Александрович (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующего изображения:



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 76598, опубл. 16.11.2010 (далее – [1]);
- заявка на товарный знак № 2019712539, опубл. 26.03.2019 (далее – [2]).

Общее впечатление, производимое внешним видом упаковки по оспариваемому патенту и внешним видом упаковки по патентному документу [1] и заявке на товарный знак [2] формируется за счет сходного композиционного построения. Несмотря на то, что семантика словесных и цифровых элементов не является существенным признаком промышленного образца, наличие совпадающих элементов обеспечивает одинаковое визуальное восприятие с точки зрения информированного потребителя.

Промышленный образец по оспариваемому патенту и внешний вид изделия, известного из материалов [1] и [2], обладают следующими совпадающими существенными признаками, определяющими их восприятие и узнавание:

- сходство общего зрительного впечатления в целом;
- одинаковые композиционные решения - взаимное расположение элементов, близкий подбор цветовой гаммы, расположение горизонтальной плашки красно-коричневого цвета с выполненным крупными белыми буквами словом САБЕЛЬНИК, использование тонких красно-коричневых полос, использование графического элемента 911;
- состав и пропорции основных композиционных элементов, в том числе наличие в обоих сравниваемых решениях зрительных доминант, характеризующих наличие в верхнем правом углу графического элемента, состоящего из трех цифр 911, наличие в центральной части горизонтальной плашки со словесным элементом белого цвета.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки которыми промышленный образец отличается от известного решения внешнего вида изделия не обусловлены творческим характером особенностей изделия, поскольку общая совокупность существенных признаков промышленного образца производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения.

В возражении обращается внимание на то, что при анализе отличий с целью установления сходства (либо несходства) общих впечатлений, производимых промышленным образцом и его ближайшим аналогом, следует учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца.

При этом в результате анализа продукции сходного назначения, присутствующей на рынке до даты приоритета оспариваемого патента, проведенного лицом, подавшим возражение, были выявлены следующие популярные средства (на примере гелей-бальзамов для тела на основе сабельника):



К возражению приложены следующие материалы (копии):

- экспертное заключение Союза дизайнеров России (далее – [3]);
- подтверждение результатов исследования, проведенного ООО «Тибурон» (далее – [4]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2020, патентообладателем был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда, поэтому при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда;

- при проверке оригинальности следует принимать во внимание, что сравнение промышленных образцов должен осуществлять информированный потребитель, т.е. гипотетическое лицо, которое располагает знаниями о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у тех изделий, к которым относится проверяемый промышленный образец, какова их функциональность и какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке;

- регистрация промышленных образцов предполагает формирование аналогового ряда, который становится более насыщенным во времени, что приводит к снижению жесткости при оценке общего впечатления;

- регистрация промышленных образцов, в частности в области фармацевтических препаратов и биологически активных добавок (БАД), предполагает насыщенный аналоговый ряд ввиду наличия большого интереса к регистрации данных решений внешнего вида;

- указанная в возражении заявка на товарный знак [2] является обозначением, служащим для индивидуализации товаров, и не может быть

ближайшим аналогом, т.к. не является решением внешнего вида изделия сходного назначения (упаковочной коробкой);

- внешний вид промышленного образца по патентному документу [1] содержит изображения упаковки в разных ракурсах; изображения разных ракурсов содержат отличительные существенные признаки внешнего вида, что также влияет на общее зрительное впечатление;

- сравнительная таблица, в которой приведены доминантные, существенные признаки, присущие промышленному образцу по патентному документу [1] и промышленному образцу по оспариваемому патенту, показала отсутствие сходства всех кроме одного существенного признака сравниваемых промышленных образцов, таким образом, сравниваемые промышленные образцы охарактеризованы разными совокупностями доминантных, существенных признаков внешнего вида, общее зрительное впечатление отсутствует;

- при сравнительном анализе семантика надписей не учитывается, а рассматривается характер графического выполнения этих элементов;

- общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если: проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу; ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу;

- экспертное заключение [3] следует признать не относимым и недопустимым доказательством, а результаты исследования [4] недостоверным доказательством;

- в экспертном заключении [3] и результатах исследования [4] вопросы, поставленные перед опрашиваемыми, не устанавливают соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность»;

- в экспертном заключении [3] и результатах исследования [4] подменен предмет исследования, сравниваются упаковки, а не зарегистрированные промышленные образцы;

- в результатах исследования [4] оценка дается не информированным потребителем, а обычным, из вопросов, заданных респондентам, не следует, что перед ними был поставлен вопрос о фактическом использовании ими самими предлагаемой к сравнению продукции и фактических знаниях о ее свойствах и внешнем виде.

С отзывом представлены следующие материалы:

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу №СИП-380/2018 (далее – [5]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу №СИП-144/2019 (далее – [6]);

- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 по делу №СИП-144/2019 (далее – [7]);

- Интернет-распечатки (далее – [8]);

- экспертное заключение (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (12.04.2019), 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Требования ПО).

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.

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.

В соответствии с пунктом 54 Правил ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 70 Правил ПО при проверке новизны и оригинальности принимается во внимание вся совокупность существенных признаков промышленного образца, представленных на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

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

Согласно пункту 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если:

1) 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. 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 подпункту 6) пункта 34 Требований ПО в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 8) пункта 34 Требований ПО для характеристики решений внешнего вида изделий используются, в частности, следующие признаки: для характеристики решений внешнего вида печатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек) используются признаки, отражающие: композиционное построение; проработку графических элементов,



изобразительных мотивов, орнамента; расположение и выполнение шрифтовой графики (без характеристики семантики словесных элементов, которая не является признаком промышленного образца); колористическое решение.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенном выше изображении внешнего вида изделия.

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

Относительно, заключения [3], касающегося мнения респондентов о том, может ли дизайн коробок «9•1•1», используемых ООО «Мирролла Лаб», рассматриваться как воспроизведение либо переработка дизайна коробки «911+», охраняемой в промышленным образцом по оспариваемому патенту, и существует ли вероятность смешения дизайна данных коробок, и результатов исследования [4], необходимо отметить следующее.

Заключение [3], составленное союзом дизайнеров, и результаты исследования [4], подготовленные ООО «ТИБУРОН», по сути, является заключениями, составленным по результатам опроса.

Из решения Суда по интеллектуальным правам [6] следует, что заключения, составленные по результатам опроса, нельзя признать отражающим мнение информированных потребителей, которое может быть принято во внимание при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Для проверки соответствия условию патентоспособности «оригинальность» значение имеет мнение информированного потребителя. Понятие «информированного потребителя» не раскрыто в нормативных актах, в связи с чем толкуется буквально: это потребитель, которому хорошо знакомы изделия данного назначения, которые образуют так называемый аналоговый ряд. Иными словами информированный потребитель — это гипотетический опытный специалист в данной области знаний, опытный эксперт, рассматривающий

заявки на промышленные образцы в конкретной области, определяемой рубриками классификатора промышленных образцов, опытный продавец в отношении таких изделий, продажей которых он занимается, и т.п.

При проверке оригинальности промышленного образца информированный потребитель должен сравнить общие впечатления, оставляемые проверяемым промышленным образцом и промышленным образцом — ближайшим аналогом, найденным в результате информационного поиска.

Таким образом, материалы [3] и [4] не могут быть использованы для оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Приведенные выше доводы относятся и заключению [9], представленному патентообладателем.

Относительно опубликованной заявки [2] необходимо отметить, что изображение заявляемого в ней обозначения не является объемным. Следовательно, сделать вывод о том, что решение, по заявке [2] является объемной упаковкой (на основе вытянутого параллелепипеда), т.е. решением сходного внешнего вида и назначения с промышленным образцом по оспариваемому патенту, не представляется возможным.

Таким образом, решение по заявке [2] не может быть выбрано в качестве аналога промышленного образца, по оспариваемому патенту (см. процитированный выше подпункт б) пункта 34 Требований ПО).

Ближайшим аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является упаковка по патентному документу [1].

Относительно доводов отзыва, касающихся того, что внешний вид промышленного образца по патентному документу [1] содержит изображения упаковки в разных ракурсах; изображения разных ракурсов содержат отличительные, существенные признаки внешнего вида, что также влияет на общее зрительное впечатление, и того, что общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если: ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому

промышленному образцу (данный довод приведен со ссылкой на пункт 287 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата «УТВЕРЖДЕНО» приказом Роспатента от 24.07.2018 №27 (далее - Руководство)), необходимо отметить следующее.

Решение внешнего вида изделия по патентному документу [1], выбранное в качестве ближайшего аналога, действительно представлено в данном документе в разных ракурсах, а именно представлены несколько видов упаковки, на которых видны ее стороны. На изображениях, характеризующих внешний вид упаковки по патентному документу [1], представлены признаки, характеризующие внешний вид данной упаковки не присущие промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Однако, в том же пункте 287 Руководства отмечено, что ближайший аналог может быть применим для отрицания оригинальности промышленного образца в том случае, если общее зрительное впечатление, производимое проверяемым промышленным образцом, совпадает с общим впечатлением, производимым самостоятельной частью внешнего вида – ближайшего аналога.

Такой самостоятельной частью ближайшего аналога по патентному документу [1] являются - лицевая и одна боковая стороны упаковки, представленные на изображении в настоящем заключении ниже.

Упаковка по оспариваемому патенту (изображение перевернуто на 90° вправо, для удобства сравнения):





и упаковка по патентному документу [1]:



характеризуются, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

- выполнением упаковки в виде коробки в форме вытянутого прямоугольного параллелепипеда белого цвета;
- наличием на сторонах коробки шрифтовой графической информации, в том числе названия продукта;
- наличием окантовочной полосы коричневого цвета, расположенной на одном из торцов коробки;
- наличием на лицевой стороне коробки прямоугольной коричневой плашки с шрифтовой графикой белого цвета;
- расположением прямоугольной коричневой плашки с шрифтовой графикой белого цвета перпендикулярно окантовочной полосе так, что они образуют Т-образный символ;
- расположением шрифтовой, а именно цифровой графики вблизи торца коробки, противоположному торцу с окантовочной полосой.

Сравниваемые изделия производят на информированного потребителя одинаковое общее впечатление, данный вывод обусловлен тем, что указанные изделия характеризуются одинаковой конструкцией упаковки в виде коробки на основе вытянутого прямоугольного параллелепипеда и пропорциями, схожим композиционным построением графических элементов на лицевой стороне коробки, заключающимся во взаимном расположении окантовочной полосы,

прямоугольной плашки и шрифтового элемента  / , выполнении шрифтовой графики на прямоугольной плашке крупным шрифтом белого цвета, использовании аналогичной цветовой гаммы (белый и коричневый).

Данные признаки являются существенными, поскольку определяют эстетические особенности изделия, являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление (см. процитированный выше пункт 72 Правил).

Вместе с тем, упаковка по оспариваемому патенту отличается от упаковки, известной из патентного документа [1] следующими особенностями:



- выполнением и цветом шрифтовой графики (в решении внешнего вида изделия по патентному документу [1] данные графические



элементы выполнены следующим образом);

- расположением шрифтовой графики на боковой стороне коробки, наличием на ней продольной полосы коричневого цвета и поперечной полосы зеленого цвета



;

- наличием над плашкой коричневого цвета шрифтовой графики черного цвета;

- выполнением шрифтовой графики красного цвета, расположенной под плашкой коричневого цвета, в три строки;

- наличием на окантовочной полосе коричневого цвета полос белого цвета, ориентированных также как и окантовочная полоса;

- оттенками белого и коричневого цветов;

- характером графического выполнения шрифтовой графики.

Однако, указанные особенности хотя и просматриваются, но недостаточно выразительны, малоразличимы и не выделяются на общем фоне сторон упаковки, а, следовательно, не являются существенными, поскольку их исключение из совокупности существенных признаков внешнего вида изделия по оспариваемому патенту не приводит к изменению общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого

решением внешнего вида упаковки по патентному документу [1], кроме того, данные особенности не обусловлены творческим характером.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображении внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1] (см. подпункт 1) пункта 75 Правил ПО).

Сведения об аналоговом ряде, представленные патентообладателем в Интернет-распечатках [8], не изменяют сделанного выше вывода.

Так, например, упаковки:



др., представленные на Интернет-распечатках [8], ограничивают степень свободы дизайнера лишь формой коробки на основе вытянутого прямоугольного параллелепипеда, присущей таким упаковкам, и обязательным наличием шрифтовой графики. При этом, приведенный в Интернет-распечатках [8] аналоговый ряд свидетельствует о том, что дизайнер не ограничен в выборе графических и шрифтовых элементов для оформления лицевой стороны коробки, их взаимном композиционном построении и выборе цветовой гаммы.

При этом как было отмечено выше, композиционное построение графических и шрифтовых элементов на лицевой стороне в решении по

оспариваемому патенту выполнено схожим с композиционным построением в решении по патентному документу [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Указанный выше вывод сделан с учетом постановлений Суда по интеллектуальным правам [5], [7].

От лица, подавшего возражение, 31.01.2020 поступило особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы отзыва, рассмотренные в настоящем заключении выше. Также патентообладатель отмечает, что промышленный образец по патентному документу [1] при экспертизе заявки № 2019501577, по которой был выдан оспариваемый патент, был выбран экспертизой в качестве ближайшего аналога. Данный вывод основан на том, что промышленный образец по патентному документу [1] и промышленный образец по патентному документу UA 23247, указанный в отчет о поиске как ближайший аналог, содержат одинаковые доминирующие элементы.

В подтверждение данного довода, патентообладателем представлен договор №64/ТП-2019 на оказание патентно-информационных услуг от 25.04.2019 с приложениями (далее – [10]).

К особому мнению повторно приложен ряд материалов, представленных с отзывом, которые уже были учтены в настоящем заключении выше.

Что касается довода о том, что промышленный образец по патентному документу [1] был выбран при проведении экспертизы по существу по заявке № 2019501577 в качестве ближайшего аналога, то она не соответствует действительности. В соответствии с материалами заявки № 2019501577 и материалами [10] в качестве ближайшего аналога был выбран промышленный образец по патентному документу UA 23247, который отсутствует в материалах настоящего возражения.

Мнение патентообладателя, о том, что промышленный образец по патентному документу [1] и промышленный образец по патентному документу

UA 23247 содержат одинаковые доминирующие элементы, не изменяет сделанного выше вывода.

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

**удовлетворении возражение, поступившее 15.10.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №116098 признать недействительным полностью.**