

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 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, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), и федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г., рассмотрела возражение компании Novo Nordisk A/S, Дания (далее – заявитель), поступившее 18.12.2020, на решение Роспатента от 24.01.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/201679, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Пиллюля» с приоритетом от 19.03.2019 в объеме изображений, представленных в корреспонденции от 01.11.2019:

31



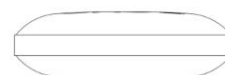
32



33



34



«



»

По результатам рассмотрения Роспатентом 24.01.2020 принято решение об отказе ввиду того, что невозможно предоставить заявленному решению внешнего вида изделия правовую охрану в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия относится к решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия ввиду того, что этот внешний вид изделия производит такое же общее впечатление, которое производит обозначение по международному товарному знаку № 689585 (далее – [1]), дата регистрации 07.03.1998, действующего на территории Российской Федерации, и исключительное право на который не принадлежит заявителю.

На решение Роспатента от 24.01.2020 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что заявленный внешний вид изделия не производит такое же общее впечатление, которое производит обозначение по международному товарному знаку [1].

Также в возражении указано, что заявленный внешний вид изделия относится препаратам для лечения диабета II типа, тогда как обозначение по международному товарному знаку [1] относится к препаратам-антибиотикам, и тем самым вероятность смешения потребителем таких изделий на практике сводится к нулю.

Для усиления данной позиции с возражением представлены следующие источники информации:

- [https://www.pharmaceutical-technology.com/news/fda-semaglutide-rybelsus-diabetes/attachment/oral\\_semaglutide\\_tablet/](https://www.pharmaceutical-technology.com/news/fda-semaglutide-rybelsus-diabetes/attachment/oral_semaglutide_tablet/) (далее - [2]);
- [https://otzovik.com/review\\_1450831.html](https://otzovik.com/review_1450831.html) (далее - [3]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (16.04.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (далее – Правила ПО), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – Требования ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242, и Акт 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.) (далее - Акт).

Согласно пункту (1) статья 12 Акта ведомство любой указанной Договаривающейся Стороны в случае, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюдены предусмотренные ее законодательством условия предоставления охраны, может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на территории этой Договаривающейся Стороны.

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 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 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.

Существо заявленного промышленного образца отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения, касающихся соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса, показал следующее.

Исключительное право на международный товарный знак [1] возникло 07.03.1998, т.е. до даты приоритета заявленного промышленного образца.

При этом данное исключительное право принадлежит SmithKline Beecham Limited, т.е. другому лицу, а не заявителю.

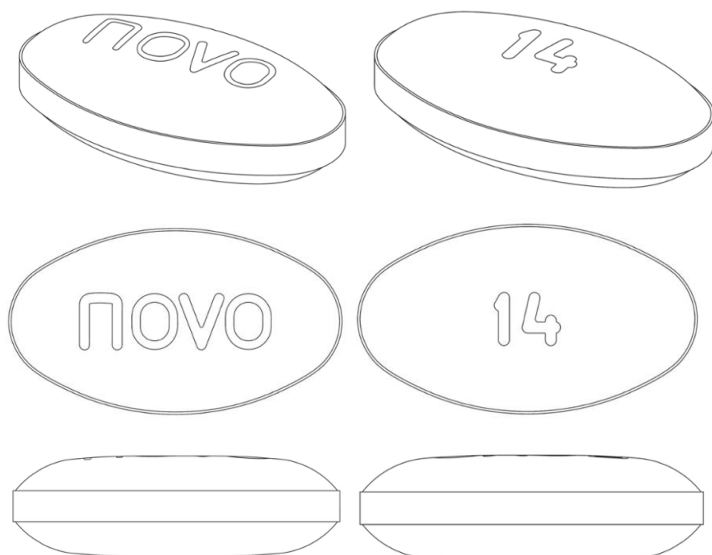
Указанный товарный знак действует на территории Российской Федерации.

В свою очередь, следует отметить, что упомянутый товарный знак зарегистрирован по 05 классу МКТУ, а именно все антибиотики в таблетированной форме, отпускаемые по рецепту фармацевта.

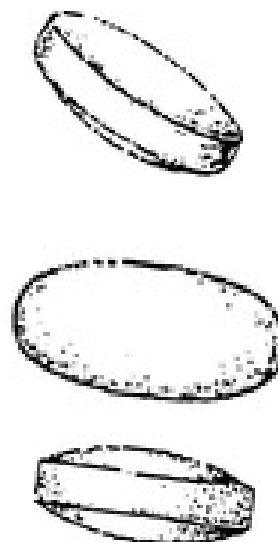
Следовательно, заявленное решение внешнего вида изделия и обозначение по товарному знаку [1] относятся к однородным товарам, а именно к лекарственным препаратам в таблетированной форме.

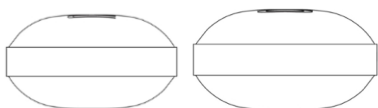
В свою очередь, сравнительный анализ заявленного внешнего вида с обозначением по товарному знаку [1] показал следующее.

заявленное решение внешнего  
вида изделия



обозначение по международному  
товарному знаку [1]





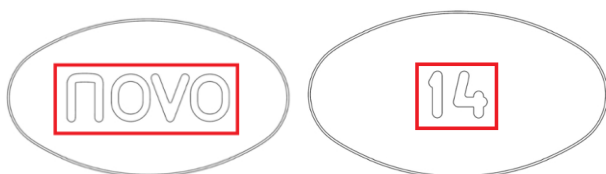
Заявленный внешний вид изделия имеет следующие отличия от обозначения по товарному знаку [1]:

- наличие проработанных надписей на лицевой и тыльной сторонах (далее – {А});
- выполнением средней части лицевой и тыльной сторон с большим радиусом кривизны (далее – {Б});
- выполнением краевой части лицевой и тыльной сторон сопряженной с вертикальной поверхностью боковой стороны с меньшим радиусом кривизны (далее – {В});
- выполнением верхней, средней и нижней частей равной толщины (далее – {Г}).

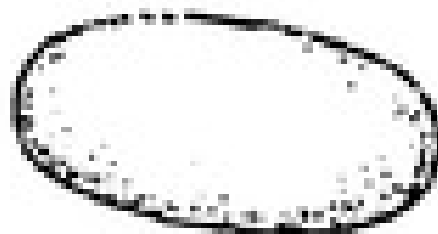
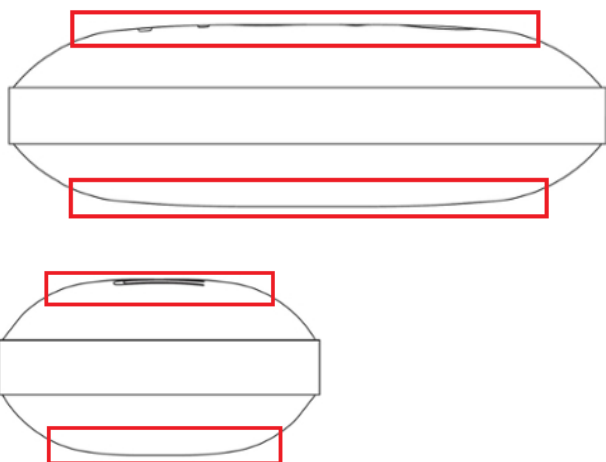
заявленное решение внешнего  
вида изделия

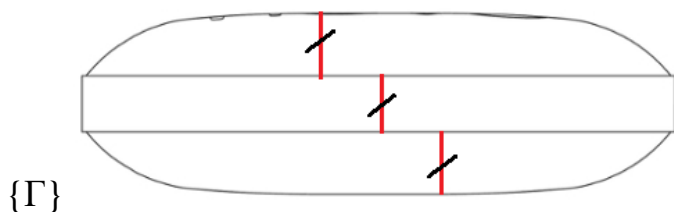
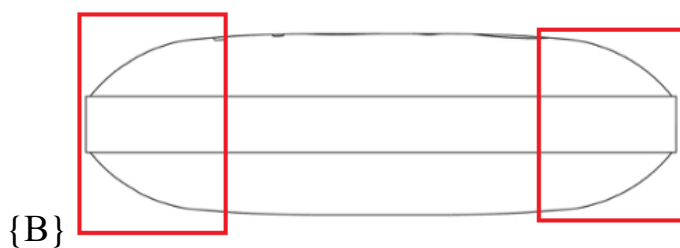
обозначение по международному  
товарному знаку [1]

{А}



{Б}





При этом в отношении указанных отличий необходимо отметить следующее.

Отличия {Б}-{Г} как по отдельности, так и в совокупности хоть и зрительно различимы, однако недостаточно выразительны по отношению ко всей концепции построения сравниваемых внешних видов таблеток, а именно по отношению к таким зрительно активным и доминантным компонентам внешнего вида, как выполнение пластической проработки таблетки в виде симметричного овального тела, средняя часть которого представляет собой овально-прямоугольный пояс.

Таким образом, отличия {Б}-{Г} не приведут к созданию принципиально иного изображения по сравнению с обозначением по международному товарному знаку [1], и, следовательно, не вызовут у потребителя других ассоциации по сравнению с ассоциациями, производящими обозначением по международному товарному знаку [1].

Что касается отличия {А}, то в отношении него необходимо отметить следующее.

Общеизвестно, что в области фармакологии используется латинский язык (см., например, «Большая Советская энциклопедия», Москва, государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», том 36, подписан в печать 14.09.1955, стр. 441).

Таким образом, фонетическое значение слова «NOVO» с латинского языка означает «обновлять», «видоизменять» (см, например, «Латинско-русский словарь», И.Х. Дворецкий, Москва, издательство «Русский язык», 1976, стр. 677, 678).

В свою очередь, присутствие числового обозначения «14» означает определенный идентификационный номер, который, в частности, может говорить о дозировке.

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что между заявленным внешним видом пилюли и обозначением по международному товарному знаку [1] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать заявленный внешний вид пилюли как дизайнерскую доработку (словесный элемент «NOVA») таблетки с определенной дозировкой (числовое обозначение «14»), нашедшей отражение в международном товарном знаке [1], т.е. отнести товары (таблетки), соответствующие заявленному решению внешнего вида пилюли, и товары (таблетки), внешний вид которых соответствует изображению, указанному в международном товарном знаке [1], к одному и тому же производителю.

Таким образом, заявленное решение внешнего вида изделия способно ввести в заблуждение потребителя товара, для которого данное изделие служит таблетированной формой (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом от 24.01.2020 решения.

В отношении источников информации [2], [3] следует отметить, что в них содержатся сведения лишь о том, что заявленный внешний вид изделия относится к таблеткам, в частности, для лечения диабета II типа, а внешний вид изделия, соответствующий обозначению по международному товарному знаку [1], относится к препаратам-антибиотикам.

Однако данное обстоятельство не говорит о том, что потребитель принципиально не сможет перепутать производителя изделий, внешний вид которых соответствует заявленному внешнему виду и обозначению по международному товарному знаку [1].

Таким образом, указанные сведения не опровергают сделанных выше выводов.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2020, решение Роспатента от 24.01.2020 оставить в силе.**