

## 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 «Молоко» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №109328 при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №109328 на промышленный образец «Рисунок для этикетки» выдан по заявке №2017503506/49 с приоритетом от 20.07.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является ОАО «Северное Молоко» (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме одного изображения:



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность». Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует требованиям подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В возражении отмечено, что промышленный образец представляет собой решение, включающее элемент (изображение четырехлистного клевера), сходный до степени смешения с объектом (изображение четырехлистного клевера), являющимся доминирующим элементом товарного знака по свидетельству RU 596049, зарегистрированным 24.11.2016 (далее – [1]), в отношении однородных товаров (товаров 29 класса МКТУ, включая «кефир»).

По мнению лица, подавшего возражение, рисунок в виде четырехлистного клевера, являясь доминирующим изобразительным элементом промышленного образца по оспариваемому патенту, определяет эстетические особенности внешнего вида этого изделия и общее зрительное впечатление. Иные изобразительные элементы (стакан с белым напитком, цветы у его основания) являются на фоне доминирующего элемента мало различимыми, невыразительными признаками внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

В возражении подчеркнуто, что внешний вид этикетки оспариваемого патента производит такое же общее зрительное впечатление, как и известное изображение по свидетельству [1], следовательно, новым такой промышленный образец не является.

По мнению лица, подавшего возражение общее впечатление, производимое внешним видом этикетки по оспариваемому патенту и внешним видом изображения по свидетельству [1] формируется за счет наличия в обоих зрительных доминант, заключающихся в идентичных изобразительных элементах (четырёхлистный клевер). Товар, в отношении которого используются оба рассматриваемых обозначения - кефир - не относится к категории эксклюзивных, дорогостоящих и т.д.

Это товар повседневного спроса, в связи с чем, даже его информированные потребители не обладают высокой степенью внимательности и избирательности при выборе, зачастую руководствуясь нечеткими ассоциациями, общими образами увиденного и употребляемого ранее продукта, что дополнительно повышает уровень общего идентичного впечатления в отношении рассматриваемых изображений. Указанное позволяет сделать вывод, что решение внешнего вида промышленного образца производит на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Кроме того, в возражении указано, что промышленный образец по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству [1]. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Промышленный образец и товарный знак по свидетельству [1] имеют лишь незначительное отличие в цветовой проработке.

С возражением представлены следующие материалы:

- развертка упаковки для кефира, производства АО «Молоко» (далее – [2]);
- фотография упаковки для кефира «Резной палисад. Натуральные Вологодские продукты» (далее – [3]);
- заключение патентного поверенного (далее – [4]).

Также в возражении упомянуты Интернет-ссылки со сведениями, содержащимися в сети Интернет по адресу: <http://www.milk35.ru/catalog/kefir-25> и <http://www.arhmoloko.ru/production/tz-klever> (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 22.06.2020 поступил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- изображение клевера как элемента рисунка для этикетки в оспариваемом патенте и изображение клевера как элемента графического товарного знака по свидетельству [1] отличаются доминирующими признаками: формой лепестков и

формой четырехлистника в целом, проработкой и композиционным построением фона четырехлистника;

- рисунок для этикетки по оспариваемому патенту отличается от товарного знака по свидетельству [1], в частности, следующими признаками, отображенными на изображении изделия: наличием горизонтально ориентированного прямоугольного бежевого поля, оформленного стилизованным рисунком рельефной поверхности, имитирующим фактуру поверхности картона, и содержащего композицию, визуально разделенную на чередующиеся между собой вертикальные области, содержащие, соответственно, изобразительный мотив и плашки; выполнением изобразительного мотива вертикальных областей, содержащим стилизованное изображение четырехлистника, выполненного в зеленых тонах, с проработкой фона с использованием эффекта размытости и стилизованным фотографическим рисунком множества лепестков, наложенных друг на друга и содержащих капли воды разного размера; выполнением лепестков четырехлистника сердцевидной формы с плавными контурами и с образованием утолщенной сердцевины и с плодоножкой с наклоном влево с неоднородной проработкой фона, сопряженной с соседними лепестками; наличием под стилизованным изображением четырехлистника горизонтально ориентированной зеленой плашки с белыми графическими элементами, выполненной с одним нижним скругленным углом и с наложенным на ее правый край стилизованным изображением стакана с белым напитком и со светло-зелеными волнообразными полосами на своей внешней поверхности; наличием у нижнего края стакана под зеленой плашкой стилизованного изображения цветов с белыми лепестками, с желтыми серединками и зелеными листочками, частично наложенное на зеленую плашку и нижний край стакана; наличием надписи над зеленой плашкой; выполнением плашек вертикальных областей белыми, смещенными к верхнему и нижнему краям соответственно и расположенными одна под другой; выполнением верхних плашек четырехугольными, разного размера и с волнистыми сторонами, а нижних - на основе четырехугольников с одним нижним скругленным углом, при этом нижние

скругленные углы плашек соседних визуальных вертикальных областей ориентированы друг к другу;

- заключение патентного поверенного [4] о степени сходства товарного знака по свидетельству [1] и изобразительного обозначения в виде четырехлистника, «используемого другим лицом», является необоснованным, так как сравнительный анализ проведен в отношении элемента упаковки, а не с промышленным образцом по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении указано, что выводы, сделанные в возражении, основаны на том, что элемент в виде четырехлистника является нетипичным для молочных продуктов, в силу чего лучше запоминается и оказывает сильное влияние на восприятие обозначений. Однако патентообладателем выявлены регистрации объектов интеллектуальной собственности, которые подтверждают широкое использование стилизованных изображений клевера (как трехлистного, так и четырехлистного).

В подтвержденного данного довода к отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак RU 380117, зарегистрирован 26.05.2009 (далее – [6]);

- патентный документ RU 93250, опубл. 16.05.2015 (далее – [7]);

- патентный документ RU 95898, опубл. 16.10.2015 (далее – [8]);

- патентный документ DES402012003524-0003, дата рег. 23.08.2013 (далее – [9]);

- патентный документ DES402014100446-0006, дата рег. 17.07.2014 (далее – [10]);

- патентный документ DES402014100485-0001, дата рег. 15.08.2014 (далее – [11]);

- патентный документ DES402015203710-0001, дата рег. 13.04.2016 (далее – [12]);

- патентный документ EM 002945980-0001, дата рег. 15.01.2016 (далее – [13]);

- патентный документ EM 001991969-0003, дата рег. 14.02.2012 (далее – [14]).

С учетом даты подачи заявки (20.07.2017), 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, 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 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно подпункту 4) пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета 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. Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 74 Правил ПО при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. 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 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 пункту 13 Требований ПО документы заявки не должны содержать выражений, изображений, материалов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым относятся, например, непристойные, жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые могут иметь такой смысл.

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 «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Рисунок этикетки по оспариваемому патенту:



отличается от товарного знака



по свидетельству [1]

по меньшей мере, следующими существенными признаками:

- наличием горизонтально ориентированного прямоугольного бежевого поля;
- наличием композиции, визуально разделенной на чередующиеся между собой вертикальные области, содержащие, соответственно, изобразительный мотив и плашки белого цвета;

- наличием под стилизованным изображением четырехлистника горизонтально ориентированной зеленой плашки с белыми графическими элементами, выполненной с одним нижним скругленным углом и с наложенным на ее правый край стилизованным изображением стакана с белым напитком и со светло-зелеными волнообразными полосами на своей внешней поверхности;

- наличием у нижнего края стакана под зеленой плашкой стилизованного изображения цветов с белыми лепестками, с желтыми серединками и зелеными листочками, частично наложенное на зеленую плашку и нижний край стакана;

- наличием надписи над зеленой плашкой;

- выполнением плашек вертикальных областей белыми, смещенными к верхнему и нижнему краям соответственно и расположенными одна под другой;

- выполнением верхних плашек четырехугольными, разного размера и с волнистыми сторонами, а нижних - на основе четырехугольников с одним нижним скругленным углом.

Таким образом, из сведений, содержащихся в свидетельстве [1], не известна вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображении изделия по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Правил ПО).

Кроме того, упомянутые выше отличительные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от решения внешнего вида изделия, известного из свидетельства [1], обуславливают наличие у рисунка для этикетки по оспариваемому патенту эстетических особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из свидетельства [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображении внешнего вида изделия по оспариваемому патенту, не совпадает с общим впечатлением, которое производит товарный знак по свидетельству [1], на информированного потребителя.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 пункта 1352 Правил ПО).

Анализ соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту требованиям подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса, показал следующее.

Промышленный образец по оспариваемому патенту предназначен для идентификации такого продукта, как кефир.

В настоящее время исключительное право на товарный знак по свидетельству [1] является действующим.

Данный товарный знак не принадлежит патентообладателю оспариваемого патента, и был зарегистрирован до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в отношении товаров 29 класса МКТУ – в частности кефир.

При этом можно согласиться с доводами возражения в том, что при наличии зарегистрированного товарного знака по свидетельству [1] решение этикетки по оспариваемому патенту способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия или товара, для которого изделие служит этикеткой.

Так, промышленный образец по оспариваемому патенту



включает в себя элемент



, который производит такое же общее впечатление, что и



товарный знак по свидетельству [1]

Данный вывод основан на том, что признаки, нашедшие отражение на изображении клевера на этикетке по оспариваемому патенту, характеризующие иной загиб стебля и наличие на лепестках капель росы, и отличающие его от товарного знака по свидетельству [1], мало различимы и невыразительны, их исключение из совокупности признаков внешнего вида клевера не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Таким образом, изображение клевера на этикетке по оспариваемому патенту сходно до степени смешения с изображением клевера по свидетельству [1].

Здесь следует отметить, что неохраняемыми элементами товарного знака являются слова «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», цифры «1936» (см. свидетельство [1]).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует требованиям подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Относительно доводов патентообладателя о необходимости учета аналогового ряда при анализе сходства до степени смешения клевера, изображенного на этикетке по оспариваемому патенту, и товарного знака по свидетельству [1], а также

материалов [6]-[14], иллюстрирующих упомянутый аналоговый ряд, необходимо отметить следующее.

Учет аналогового ряда предусмотрен процитированным выше подпунктом 1) пункта 75 Правил ПО, относящимся к оценке условия патентоспособности «оригинальность». Требованиями подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса учет аналогового ряда не предусмотрен.

Таким образом, материалы [6]-[14] не изменяют сделанный выше вывод.

Относительно заключения [4] следует отметить, что в нем исследуется не промышленный образец по оспариваемому патенту, а некое «изображение третьего лица». Таким образом, информация содержащаяся в заключении [4] не имеет отношения к оценке патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту.

Материалы [2], [3] и [5] иллюстрируют то, как рисунок для этикетки по оспариваемому патенту и товарный знак по свидетельству [1], используются на упаковке товара.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2020, патент Российской Федерации на промышленный образец №109328 признать недействительным полностью.**