

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

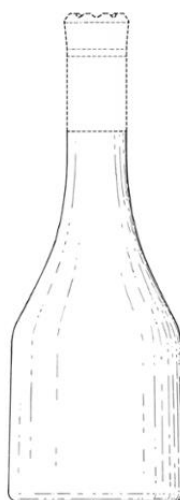
Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), 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), 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 МИГЕЛЬ ТОРРЕС С.А., Испания (далее – заявитель), поступившее 16.11.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.04.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/204219, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Бутылка» в объеме представленных изображений:

1.1



1.2



1.3



«

/

/

/

1.7

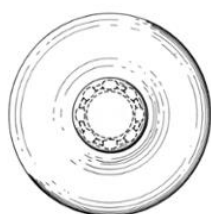
1.5



1.6



1.4



/

/

/

».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В решении Роспатента указано, что совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида заявленного изделия производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения (см. патентный документ FR 027557-001, опубл. 28.03.2003 (далее – [1])).

В решении Роспатента отмечено, что в сравниваемых решениях внешнего вида изделий использованы одинаковые существенные признаки, характеризующие форму, состав и взаимное расположение композиционных элементов: обе бутылки выполнены в виде сосуда цилиндрической формы с узкой длинной горловиной, плавно перетекающей в покатые плечики, которые, в свою очередь, плавно сопряжены с корпусом бутылки; корпус имеет небольшое закругление к основанию бутылки.

Заявленное решение внешнего вида изделия имеет отличительные особенности, заключающиеся, в незначительной пластической проработке формы бутылки.

Однако, эти отличительные особенности не являются активными, не создают иной образ и не позволяют отличить заявленное решение внешнего вида изделия от известного решения внешнего вида изделия по патентному документу [1].

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и решением внешнего вида изделия по патентному документу [1] принималась во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения (об аналоговом ряде), и учитывались ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения.

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности оригинальность и ему не предоставляется правовая охрана согласно пунктам 1 и 3 статьи 1352 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что заявитель претендует на охрану оригинальной формы бутылки, указывая на то, что верхний элемент и крышка могут быть различными. Заявитель предложенным промышленным образцом хочет защитить именно форму той продукции, которую начинает выводить на российский рынок.

Заявленный промышленный образец отличается от решения внешнего вида изделия по патентному документу [1] следующим существенными признаками:

- выполнением горловины округлой формы, плавно расширяющейся книзу, переходящей в равномерные плечики скругленной формы. В решении по патентному документу [1] радиус кривизны отличается при переходе от горловины к плечикам;

- выполнением плечиков выступающими, расширяющимися по плавным кривым от горловины и переходящими в корпус. В решении по патентному документу [1] пологие плечики;

- выполнением корпуса в форме колокольчика, при этом длина горловины с плечиками превышает длину корпуса, а корпус является приплюснутым. В решении по патентному документу [1] корпус выполнен противоположным образом - это усеченный конус, но сужающийся книзу;

- выполнением доньшка в форме окружности, обладающей наибольшим диаметром по сравнению с иными окружностями бутылки. В решении по патентному документу [1] диаметр доньшка имеет значительно меньшую окружность, чем диаметр окружности на стыке плечиков с корпусом.

Кроме того, в решении по патентному документу [1] присутствует основной доминирующий признак, характеризующий проработку горлышка бутылки стилизованным кольцом с заостренной формой посередине.

В возражении обращается внимание на то, что необходимо учесть следующие ограничения в «рекомендациях о проверке оригинальности промышленного образца: п. 287 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».

По мнению заявителя, ключевым фактором, определяющим общее впечатление на информированного потребителя, будут являться именно доминантные признаки, то есть форма бутылки, а также проработка линий изделия и наличие доньшка с большим диаметром окружности по отношению к корпусу. Таким образом, указанные признаки вносят в общее композиционное построение внешнего вида заявленного промышленного образца вклад, который бы формировал иные ассоциации по сравнению с ассоциациями, формируемыми внешним видом изделия, известного из патентного документа [1].

В возражении отмечено, что при анализе оригинальности промышленного образца следует принимать во внимание ограничения, которые накладывают международные стандарты и, например, ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры (далее – [2]) который распространяется на стеклянные бутылки круглой формы, предназначенные для пищевых жидкостей, и устанавливает их типы, параметры и основные размеры и возможную степень отклонения от них, при этом для водки, спирта, коньяка (бренди), ликероводочных изделий рекомендует использовать бутылки типов III, IV, VI, XII-XVI, XIX-XXIV, XXVII.

Для создания бутылки, соответствующей ГОСТу, при этом, обладающей значительно отличающимися признаками, у заявителя не так много возможностей.

Другим ограничивающим фактором является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм). Чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому, чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида, производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление.

Как видно из приведенного ниже аналогового ряда, дизайнер не будет иметь возможность соблюсти определенные стандарты и требования при разработке

нового изделия, и при этом привнести в указанный объект дизайна значительное количество отличительных признаков.



От заявителя 22.12.2020 поступила копия заключения №142-2020 от 21.12.2020 (далее – [3]), подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного с 1 декабря по 21 декабря 2020 года.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2020, представителям заявителя, представлен оригинал заключения [3], справка к заключению, протокол нотариального заключения, пояснительная записка к диску и ссылке и CD-диск (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (31.07.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца, включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО и Требования ПО) и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.)

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.

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 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 15) пункта 32 Требований ПО допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, показал следующее.

В соответствии с процитированным выше подпунктом 15) пункта 32 Требований ПО, заявитель не претендует на правовую охрану верхней части горловины бутылки, выполненной пунктирной линией.

Ближайшим аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия того же назначения по патентному документу [1].

Заявленный промышленный образец:

1.1



1.2



1.3



1.4



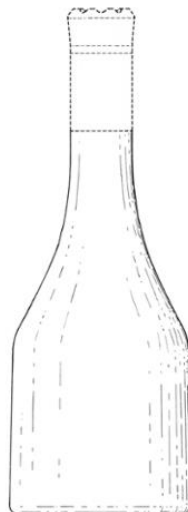
1.5



1.6



1.7



и решение внешнего вида изделия по патентному документу [1]:



характеризуются следующими совпадающими существенными признаками: формой, составом и взаимным расположением композиционных элементов: обе бутылки выполнены в виде сосуда цилиндрической формы с узкой длинной горловиной округлой формы, плавно перетекающей в расширяющиеся плечики, которые, в свою очередь, плавно сопряжены с корпусом бутылки, при этом длина горловины с плечиками превышает длину корпуса, корпус имеет небольшое закругление к основанию бутылки.

Заявленное решение имеет отличительные особенности, заключающиеся в незначительной проработке плечиков и выполнении доньшка заявленной бутылки в форме окружности, обладающей наибольшим диаметром по сравнению с иными окружностями бутылки.

Что касается мнения заявителя, касающегося различий в выполнении корпуса сравниваемых бутылок, а именно выполнения корпуса бутылки по патентному документу [1], в виде усеченного конуса сужающегося книзу, то с ним согласиться нельзя.

Как видно на приведенном выше изображении бутылки по патентному документу [1] она немного наклонена налево, из-за чего и создается впечатление о том, что корпус бутылки выполнен в виде усеченного конуса сужающегося книзу.

Признаки, характеризующие выполнение доньшка заявленной бутылки в форме окружности, обладающей наибольшим диаметром по сравнению с иными окружностями бутылки, не визуализируется на изображениях заявленного промышленного образца «невооруженным глазом». Различие между диаметром доньшка и любой другой окружностью корпуса бутылки можно установить только с помощью измерительного прибора (например, штангенциркуля или линейки).

Также следует отметить, что на изображении бутылки по патентному документу [1] небольшое закругление корпуса к основанию бутылки визуализируется недостаточно хорошо. Это обусловлено тем, что в патентном документе [1] приведено лишь одно изображение общего вида бутылки, которое



представлено в перспективе . Однако такое же изображение бутылки в перспективе содержится и в рассматриваемой заявке



, где небольшое закругление корпуса к основанию бутылки визуализируется также недостаточно хорошо. Вместе с тем указанное закругление к основанию бутылки, присуще множеству бутылок (в том числе и сравниваемым), поскольку его наличие обусловлено технологией производства.

Относительно довода возражения о том, что если ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу, то впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими, необходимо отметить следующее.

Под таким существенным признаком ближайшего аналога, неприсущим заявленному промышленному образцу, заявитель имеет в виду выполнение верхней



части горловины бутылки .

Однако, как было указано выше заявитель не претендует на правовую охрану



верхней части бутылки, поскольку она обозначена пунктирной линией . Таким образом, сравнение внешнего вида бутылок проводилось без учета верхней части горловины.

Упомянутые выше отличительные признаки заявленного промышленного образца не обуславливают наличие у бутылки особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки не являются зрительно активными, не участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить заявленный промышленный образец от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1].

В связи с изложенным, совокупность существенных признаков предложенного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1].

Сведения об аналоговом ряде, представленные заявителем:





и доводы о

необходимости учета ограничений, накладываемых на дизайнеров подобных изделий, со ссылкой на ГОСТ [2], не изменяют сделанного выше вывода, поскольку аналоговый ряд бутылок для алкогольной продукции, в частности, коньяка и бренди, достаточно широк и включает множество бутылок других форм, например:





и др. Приведенный

аналоговый ряд, показывает, что дизайнеры подобных изделий не ограничены в выборе их формы.

Относительно, заключения [3], подготовленного по результатам социологического опроса, касающегося в частности определения наличия или отсутствия у заявленного промышленного образца оригинальности, и материалов, приложенных к нему, включая CD-диск [4], необходимо отметить следующее.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу №СИП-144/2019 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».

Таким образом, существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, не обуславливают творческий характер особенностей изделия (см. процитированный выше подпункт 1) пункта 75 Правил ПО). Следовательно, предложенный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2020, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.04.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны международному промышленному образцу на территории Российской Федерации оставить в силе.