

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО Азерсун Холдинг ММДж, Азербайджан (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.12.2011, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №74724, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу промышленных образцов «Упаковка для чая (три варианта)» выдан по заявке №2009501487/49 с приоритетом от 02.06.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОМАД гида» (далее – патентообладатель), со следующим перечнем существенных признаков:

1. Упаковка (вариант 1),

характеризующаяся:

- выполнением в виде коробки из картона в форме прямоугольного параллелепипеда;
- выполнением фона белым с оформлением верхней и нижней частей передней, задней и боковых плоскостей декоративной красно-желтой полосой;
- наличием на передней плоскости крупной круглой красной плашки с золотистой окантовкой, с изображением мифологических существ, держащих стилизованный белый щит с желто-зеленым изображением, со стилизованным изображением черно-желтой короны сверху, ограниченным снизу белой надписью, крупной красной надписи названия с двойной контурной обводкой и крупного изображения чашки с напитком на блюде, выполненных белыми с золотой каемкой, с ложечкой, лежащей на блюде;

- расположением на верхней, нижней и боковых плоскостях уменьшенного изображения круглой плашки и надписи названия;

- идентичным выполнением передней и задней плоскостей;

- проработкой формы вертикально ориентированной.

2. Упаковка (вариант 2),

характеризующаяся:

- выполнением в виде коробки из картона в форме прямоугольного параллелепипеда;

- выполнением фона белым с оформлением верхней и нижней частей передней, задней и боковых плоскостей декоративной красно-желтой полосой;

- расположением на передней плоскости крупной круглой красной плашки с золотистой окантовкой, с изображением мифологических существ, держащих стилизованный белый щит с желто-зеленым изображением, со стилизованным изображением черно-желтой короны сверху, ограниченным снизу белой надписью, крупной красной надписи названия с двойной контурной обводкой и крупного изображения чашки с напитком на блюде, выполненных белыми с золотой каемкой, с ложечкой, лежащей на блюде;

- расположением поперек задней плоскости уменьшенной круглой плашки, уменьшенной надписи названия и изображения чашки на блюде, идентичного изображению на передней плоскости;

- расположением на боковых плоскостях уменьшенных круглой плашки, надписи названия и изображения чашки на блюде, идентичного изображению на передней плоскости, заключенных в прямоугольную рамку с орнаментальной проработкой вдоль длинных сторон;

- расположением на верхней плоскости крупного вырубного окна удлиненной формы с прямолинейными большими и фигурными меньшими сторонами, справа и слева от которого расположены уменьшенное изображение круглой плашки и надпись названия;

- проработкой формы горизонтально удлиненной.

3. Упаковка (вариант 3),

характеризующаяся:

- выполнением в виде коробки из картона в форме прямоугольного параллелепипеда;
- выполнением фона белым с оформлением верхней и нижней частей передней, задней и боковых плоскостей декоративной красно-желтой полосой;
- расположением на верхней плоскости крупной круглой красной плашки с золотистой окантовкой, с изображением мифологических существ, держащих стилизованный белый щит с желто-зеленым изображением, со стилизованным изображением черно-желтой короны сверху, ограниченным снизу белой надписью, крупной красной надписи названия с двойной контурной обводкой и крупного изображения чашки с напитком на блюде, выполненных белыми с золотой каемкой, с ложечкой, лежащей на блюде;
- расположением на передней, задней и боковых плоскостях уменьшенного изображения чашки на блюде, идентичного изображению на верхней плоскости, круглой плашки и надписи названия, при этом на задней плоскости изображение и надпись расположены поперек;
- проработкой формы уплощенной с основанием, близким к квадрату.

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях, не обусловлена творческим характером особенностей изделий, поскольку имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же назначения, ставшего общедоступным до даты их приоритета.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- Свидетельство Азербайджанской Республики на товарный знак № 20060533 от 18.07.2006 (далее - [1]);

- Свидетельство Азербайджанской Республики на товарный знак № 20060549 от 18.07.2006 (далее - [2]);

- Информационный бюллетень «AZERSUN», июнь, 2005 (далее - [3]);

- Информационный бюллетень «AZERSUN», август, 2007(далее - [4]);

- Сведения из Интернет о III- Всемирном Фестивале Чая и Кофе (Москва 20-22.05.2005) (далее - [5]);

- Патент Украины на промышленный образец № 5329 (далее - [6]);

- Патент Украины на промышленный образец № 10548 (далее - [7]);

- Патент Турции на промышленный образец № 200302613 (далее - [8]).

При этом в возражении отмечено, что упаковки по оспариваемому патенту способны ввести в заблуждение потребителя в отношении места изготовления товара и/или места нахождения его изготовителя, поскольку оформлены с использованием изобразительного элемента, сходного до степени смешения с официальным гербом Грузии.

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке, на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 20.02.2012 представил свой отзыв по мотивам возражения.

Однако, указанный отзыв не был приобщен к протоколу, поскольку до начала рассмотрения дела по существу был отозван патентообладателем.

В свою очередь лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о рассмотрении указанного возражения в части доводов, касающихся несоответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов включает Кодекс, 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 (далее – Регламент ПО) и Правила ППС.

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.

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

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.5 Регламента ПО, при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, нашедшие отображение на изображениях изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО, существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2.1) пункта 22.5.5 Регламента ПО, существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: 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 (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).

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО, 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО, 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 ПО, датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя (озвученных в ходе заседания), касающихся оценки соответствия группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к объемным изделиям промышленного дизайна – упаковкам, в частности, к упаковкам для чая.

Наиболее близким аналогом группы решений (для вариантов 1, 2 и 3) по оспариваемому патенту является решение внешнего вида упаковки для чая, изображение которой представлено в источнике информации [1].

Следует констатировать, что решения внешнего вида упаковок по вариантам 1,2 и 3 производят такое же общее зрительное впечатление, которое производит известная из источника информации [1] упаковка, т.е. сравниваемые изделия сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида изделия).

Общие зрительные впечатления от группы изделий по оспариваемому патенту и ближайшего аналога совпадают, поскольку они сформированы благодаря одинаковой совокупности существенных (доминантных) признаков, характеризующей форму, композиционное построение, колористическое решение упаковки, шрифтовую проработку надписей, изображение товара.

Изделию, известному из источника информации [1] присущи следующие существенные (доминантные) признаки, характеризующие группу промышленных образцов по оспариваемому патенту: выполнение в виде коробки из картона в форме прямоугольного параллелепипеда; выполнение фона белым с оформлением верхней и нижней частей передней, задней и боковых плоскостей декоративной красно-желтой полосой; наличие на передней плоскости крупной круглой плашки с золотистой окантовкой, наличие крупной красной надписи названия с двойной контурной обводкой и крупного изображения чашки с напитком на блюдце, выполненных в бело-золотисто-коричневых тонах, с ложечкой, лежащей на блюдце; расположение на верхней, нижней плоскостях уменьшенного изображения круглой плашки и надписи названия; идентичное выполнение передней и задней плоскостей, расположение на боковых плоскостях уменьшенного изображения круглой плашки, чашки с блюдцем, ложечкой и надписи названия. А также присущ и признак - расположение на верхней плоскости крупного вырубного окна удлиненной формы с прямолинейными большими и фигурными меньшими сторонами, характеризующий

2-ой вариант группы изделий по оспариваемому патенту. При этом прием оформления верхних и боковых поверхностей упаковок (три варианта) по спариваемому патенту в одном стиле с основной этикеткой, т.е. использованы те же, только уменьшенные изображения элементов, та же цветовая гамма, то же композиционное построение присущ и ближайшему аналогу, известному из источника информации [1].

Данные общие признаки сравниваемых изделий являются существенными, поскольку они формируют внешний вид изделий, являются зрительно активными, придают решениям характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, индивидуализируют изделия, участвуют в создании общего зрительного впечатления оставляемого внешним видом изделий, т.е. обуславливают творческий характер особенностей этих изделий.

К особенностям, отличающим изделия (три варианта) по оспариваемому патенту от ближайшего аналога по источнику информации [1], относятся особенности проработки внутренней части плашки, в частности изображениями мифологических существ, держащих стилизованный белый щит с желто-зеленым изображением, со стилизованным изображением черно-желтой короны сверху, ограниченным снизу белой надписью.

Однако данные элементы недостаточно выразительны и зрительно мало различимы, не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением известного из источника информации [1] изделия (решения имитируют внешний вид известного изделия).

Мысленное исключение или включение упомянутых отличительных элементов в совокупность признаков, формирующих решение внешнего вида упаковок по оспариваемому патенту, не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделиями, т.е. эти признаки не участвуют в формировании иного зрительного образа изделий, не оставляют зрительного впечатления, и, как следствие, не могут быть признаны имеющими творческий

характер.

Что касается признаков, определяющих оформление той, или иной прямоугольной поверхности (большей или меньшей) упаковок по оспариваемому патенту более крупными элементами композиции, следует отметить, что они также не могут быть признаны имеющими творческий характер, поскольку все варианты упаковок выполнены в форме прямоугольного параллелепипеда, а основанием или боковой стороной может являться любая из ее поверхностей, в зависимости от пространственной ориентации, что не изменяет форму изделий в целом и соответственно общее впечатление от их внешнего вида.

Как следует из вышеизложенного, при создании художественно-конструкторского решения упаковок для чая по оспариваемому патенту была использована традиционная форма картонной коробки для чая в виде прямоугольного параллелепипеда, что характерно для картонных чайных упаковок. Однако, дизайнер при создании внешнего вида упаковок имел возможности в выборе иного композиционного и колористического решения, иного изображения и шрифта, производящих новое, отличное от других упаковок впечатление, т.е. возможности дизайнера по созданию нового образа не ограничены.

В дополнение следует отметить, что семантика графической надписи, выполненной на упаковках по оспариваемому патенту и на упаковке, известной из источника информации [1], не относится к существенным признакам, используемым для характеристики промышленных образцов, так как она не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий, а раскрывает содержание надписи (см. п. 22.4(4) Регламента ПО).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать заявленную группу промышленных образцов, несоответствующей условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт 2.1 пункта 22.5.5 Регламента ПО).

В связи с вышесказанным, анализ материалов [2] - [8], приложенных к возражению, не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2011, патент Российской Федерации на промышленный образец №74724 признать недействительным полностью.