

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 Закрытого акционерного общества «ЛА ВИНЧИ» (далее – заявитель), поступившее 10.11.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013502010/49, при этом установлено следующее.

На имя заявителя заявлена группа промышленных образцов **«Бутылка с этикеткой – оберткой (4 варианта)»** по заявке №2013502010/49 с приоритетом от 31.05.2013 со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 1), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка тюльпана;
- выполнением боковых контуров венчика цветка совмещенными с контурами чаши бокала;
- выполнением венчика цветка, колпачка и кольеретки и шрифтовых надписей в тонах, переходящих от светло-розового к вишневому, контрастирующих с фоном этикетки-обертки;
- выполнением шрифтовой надписи на кольеретке, воспроизводящей товарный знак патентообладателя, буквами белого цвета.

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 2), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;
- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка розы с чашечкой;
- выполнением боковых контуров венчика цветка совмещенными с контурами чаши бокала и расположением чашечки цветка в месте перехода ножки бокала в чашу;

- выполнением венчика цветка, колпачка, шрифтовых надписей и кольеретки в тонах, переходящих от светло-красного к темно-красному, контрастных фону этикетки – обертки;
- выполнением чашечки цветка в зеленом цвете;
- выполнением шрифтовой надписи на кольеретке, воспроизводящей товарный знак патентообладателя, буквами белого цвета.

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 3), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки - обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;
- выполнением декоративного оформления этикетки - обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка желтой розы с чашечкой с каймой оранжевого цвета по краям лепестков;
- выполнением боковых контуров венчика цветка выходящими за контуры чаши бокала и расположением чашечки цветка в месте перехода ножки бокала в чашу;
- выполнением венчика цветка, колпачка, чашечки и шрифтовых надписей в тонах желто-оранжевых, контрастных фону этикетки – обертки;
- выполнением кольеретки в вишневом цвете с шрифтовой надписью на ней, воспроизводящей товарный знак патентообладателя, буквами белого цвета.

Бутылка с этикеткой - оберткой (вариант 4), характеризующаяся:

- выполнением бутылки с горловиной и корпусом и колпачком;
- наличием декоративного покрытия на поверхности корпуса, охватывающего всю боковую поверхность;
- выполнением покрытия в виде этикетки-обертки с декоративным оформлением, повторяющей форму корпуса и плечиков с мягкими зажимами у основания горловины;
- наличием на горловине кольеретки, выполненной в виде ленты, обвивающей горловину бутылки;
- размещением на этикетке - обертке и кольеретке горизонтально ориентированных шрифтовых надписей;

отличающаяся:

- выполнением шрифтовых надписей в цвете, контрастном цвету фона, на котором они расположены, соответственно - фону этикетки - обертки и цвету кольеретки;
- выполнением декоративного оформления этикетки-обертки в виде наложенных друг на друга натуралистичных изображений бокала из прозрачного стекла и цветка тюльпана с махровыми лепестками;
- выполнением боковых контуров венчика цветка выходящими за контуры чаши бокала с образованием волнистых линий;
- выполнением в месте перехода ножки бокала в чашу пятна зеленого цвета;
- выполнением венчика цветка, колпачка и кольеретки в цветах, переходящих от ярко-розовых к вишневому и фиолетовому, контрастным фону этикетки – обертки;
- выполнением на фоне кольеретке вишневого цвета шрифтовой надписи, воспроизводящей товарный знак патентообладателя, буквами белого цвета.

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы решений ***«Бутылка с этикеткой – оберткой (4 варианта)»*** в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделий, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 18.08.2014, основанное на заключении по результатам экспертизы.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса к решениям, которые не могут быть объектами патентных прав, относятся решения, противоречащие общественным интересам. К таким результатам относятся, в частности, решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит упаковкой. Такая способность обусловлена:

- наличием словесного товарного знака **ЗОЛОТОЙ ФОНТАН** по свидетельству №171256 (приоритет от 25.06.1998);



- наличием изобразительного товарного знака по свидетельству №382117 (приоритет от 02.04.2008), охраняемого для товаров, однородных тем, для которых заявленная группа промышленных образцов служит упаковкой;

- наличием надписи «Вина Крыма», размещенной на всех вариантах промышленного образца по заявке № 2013502010/49.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.11.2014 возражение и дополнения к нему от 19.11.2015 и от 26.11.2015. Основные доводы сводятся к следующему:

- согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.08.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №382117 досрочно полностью прекращена в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя;

- деятельность фирм, производящих и/или поставляющих алкогольную продукцию российским потребителям, регламентирована, в частности, законодательством о защите конкуренции, о защите прав потребителей. Законодательство требует размещать на товаре информацию о месте изготовления продукции, ее упаковки и запрещает вводить в заблуждение в отношении способа и места производства товара и в отношении его производителя;

- заявителем приведены выдержки из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- этикетка алкогольной продукции в обязательном порядке содержит информацию о производителе, импортере;

- производить, хранить и продавать алкогольную продукцию в Российской Федерации можно только при наличии соответствующей лицензии;

- заявитель к концу 2013 года реализовывал вина в бутылках с обертками-этикетками, дизайн которых раскрыт в заявке №2013502010/49;

- при этом вина производились, купажировались и разливались расположенной в Крыму фирмой ООО «Винный дом Фотисаль» и ввозились на территорию Российской Федерации посредством импортера ООО «МоРо». После присоединения Крыма к Российской Федерации заявитель заключил договор непосредственно с ООО «Винный дом Фотисаль»;

- заявителем представлены изображения четырех вариантов промышленного образца по заявке №2013502010/49, на которых исключена надпись «ВИНА КРЫМА», а в рамках третьего варианта промышленного образца по указанной заявке также исключена надпись «Золотой фонтан».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ИДАЛЬГО» с сайта налоговой службы egrul.nalog.ru;

- копия договора на выполнение эксклюзивных поставок алкогольной продукции за №12 от 15.10.2013, заключенного между ООО «МоРо» и ЗАО «Ла Винчи», с приложениями;

- копии трех первых и двух последних листов контракта № МО/ВДФ-417 от 17.08.2011, заключенного между ООО «МоРо» и ООО «Винный дом Фотисаль», с приложением;

- копия первого и последнего листов договора поставки за № 532 от 23.05.2014, заключенного между ЗАО «Ла Винчи» и ООО «Винный дом Фотисаль», с приложением;

- копия таможенных документов, подтверждающих поставку от ООО «Винный дом Фотисаль» в адрес ООО «МоРо» товаров по контракту № МО/ВДФ-417;

- изображения четырех вариантов промышленного образца по заявке №2013502010/49 с изменениями.

Изучив материалы возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2013) подачи заявки №2013502010/49 правовая база для оценки патентоспособности заявленной 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).

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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав решения, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента ПО не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности, решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделий товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

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. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Согласно подпункту 1 пункта 22.7 Регламента ПО заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного промышленного образца.

Согласно подпункту 4 пункта 22.7 Регламента ПО, если представленные в дополнительных материалах измененные изображения изделия отличаются от изображений, представленных на дату подачи заявки тем, что в композицию внешнего вида изделия, в частности, исключен какой-либо элемент внешнего вида изделия, являющийся существенным признаком промышленного образца, такие дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца.

Согласно пункту 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на промышленный образец, внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента ПО проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

Анализ материалов возражения показал следующее.



Указанный в заключении экспертизы товарный знак по свидетельству №382117 досрочно прекратил правовую охрану в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. До даты (10.11.2014) поступления настоящего возражения указанные сведения были внесены 04.08.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В этой связи данный товарный знак не может выступать противопоставлением для формулирования вывода о противоречии заявленной группы промышленных образцов общественным интересам, принципам гуманности и морали (подпункт 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса).

Заявителем были представлены измененные изображения промышленного образца «Бутылка с этикеткой-оберткой (4 варианта)», где из всей заявленной группы промышленных образцов (4 варианта) был исключен словесный элемент «ВИНА КРЫМА».

Словесный элемент «ВИНА КРЫМА» представляет собой шрифтовую надпись, которую можно отнести к несущественным признакам внешнего вида заявленной группы промышленных образцов (4 варианта), и его исключение из композиции промышленных образцов не изменяет общего зрительного впечатления, производимого каждым промышленным образцом из заявленной группы.

Таким образом, испрашиваемые заявителем изменения устраняют препятствия для регистрации вариантов 1, 2, 4 в части их соответствия требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Что касается представленного измененного изображения промышленного образца «Бутылка с этикеткой-оберткой (3 вариант)», в котором был исключен словесный элемент «Золотой фонтан», то коллегия с учетом мнения экспертизы отмечает следующее.

Измененное изображение изделия по варианту 3 признано изменяющим сущность промышленного образца, поскольку отличается от изображения изделия по варианту 3, представленного на дату подачи заявки тем, что из композиции внешнего вида изделия исключена шрифтовая надпись «Золотой фонтан», входящая в название вина «Золотой фонтан», являющаяся существенным признаком (п.22.7 Регламента ПО).

С учетом изложенного заявленное решение по варианту 3, охарактеризованное в перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, представленных в материалах заявки на дату ее подачи, не может быть признано объектом патентных прав, в связи с чем заявленная группа промышленных образцов (4 варианта) не может быть признана патентоспособной в целом.

При этом коллегия отмечает, что заявитель был ознакомлен с мнением экспертизы и дополнительным поиском, а также ему было предложено при необходимости представить скорректированный перечень существенных признаков путем исключения непатентоспособного решения по варианту 3. Заявитель своим правом не воспользовался, соответствующего ходатайства представлено не было.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения и соответствия заявленного художественно-конструкторского решения «Бутылки с этикеткой-оберткой 4 варианта» требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2014.