

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 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), рассмотрела возражение ООО «ГАЛИЯ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №99355, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №99355 на промышленный образец «Баночка с крышкой» выдан по заявке №2015503106/49 на ООО «Азиатика» (далее – патентообладатель) с приоритетом от 01.09.2015. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Баночка с крышкой



Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

С возражением представлены следующие материалы:

- видеоролик «Тайская зубная паста», размещенный на видео хостинге YouTube 23.10.2013 года по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=CRBf5Gih8ok&t=4s> (далее - [1]);

- видеоролик «Тайская зубная паста отбеливающая с гвоздикой RASYAN. ISME.», размещенный на видео хостинге YouTube 05.09.2014 года по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=OfsfLE1W8zw> (далее – [2]);

- видеоролик «Тайская зубная паста Зубная паста Herbal Clove Toothpaste Whitening Teeth видео обзор», размещенный на видео хостинге YouTube 02.09.2014 года по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=z9aBzHTK-KU> (далее - [3]);

- видеоролик «Органические зубные пасты из Таиланда», размещенный на видео хостинге YouTube 10.10.2011 года по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=i3hZ3SW21Rc> (далее - [4]);

- видеоролик «Обзор тайской зубной пасты», размещенный на видео хостинге YouTube 11.02.2014 года по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=GjpKyo9X7es> (далее – [5]);

- https://otzovik.com/review_649519.html - от 29.11.2013 (далее - [6]);

- https://otzovik.com/review_1714322.html - от 25.01.2015 (далее - [7]);

- https://otzovik.com/review_1187309.html - от 23.07.2014 (далее - [8]);

- https://otzovik.com/review_1941508.html - от 28.03.2015 (далее - [9]),

- <https://irecommend.ru/content/taiskie-prelesti> - от 19.07.2014 (далее - [10]);

- <https://irecommend.ru/content/edinstvennaya-zubnaya-pasta-naturalnogo-proiskhozhdeniyakotoraya-podoidet-kazhdomu-otbeliva> - от 21.07.2015 (далее - [11]);

- <https://irecommend.ru/content/naturalnaya-zubnaya-pasta-rasskazhu-gde-kupit-v-rossiifotochki> - от 21.05.2014 (далее - [12]);

- <https://irecommend.ru/content/osvezhaet-eshche-kak-otbelivaet-tofoto> - от 07.11.2013 (далее - [13]);

- <https://irecommend.ru/content/volshebnoe-sredstvo-so-spetsificheskim-zarakhom> - от 20.12.2013 (далее - [14]);

- <https://irecommend.ru/content/podrobnoe-opisanie-moego-provala-foto> - от 25.01.2014 (далее - [15]);

- <https://irecommend.ru/content/dlitelnoe-oshchushchenie-svezhesti-i-chistoty-teper-tolkoeta-pasta> - от 18.07.2015 (далее - [16]);

- <https://irecommend.ru/content/ostorozhno-v-ispolzovanii-mozhno-steret-emalfoto> - от 27.07.2015 (далее - [17]).

В возражении отмечено, что каждое из решений внешнего вида изделий сходного назначения, известных из источников информации [1] – [17], обладает всей совокупностью существенных признаков, присущих промышленному образцу по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 02.07.2021 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

Патентообладатель считает, что предложенное визуальное сопоставление сравниваемых объектов не может считаться доказательством факта совпадения каждого существенного признака промышленного образца, выполненного по оспариваемому патенту, в каждой изображенной упаковке зубной пасты.

При этом патентообладатель отмечает, что при оценке сходства до степени смешения также 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).

Патентообладатель к отзыву возражения дополнительно прикладывает:

- сведения об аналоговом ряде в виде изображений изделий (далее – [18]);
- конструкторскую документацию баночки с крышкой (далее - [19]);
- изображение внешнего вида баночки с крышкой ООО «Талия» (далее - [20]).

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.09.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту 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 (далее - Регламент).

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 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 пункту 9.9.4.2 Регламента 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. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно подпункту 1 пункта 9.9.4.4.1 Регламента промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.5.4 Регламента проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.5.4 Регламента промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.5.5 Регламента при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими особенностями изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) 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, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (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 подпункту 1 пункта 23.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

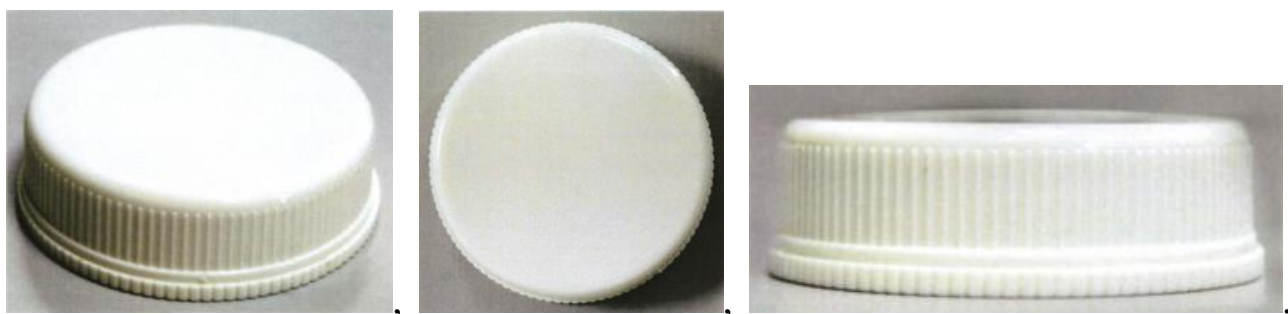
В отношении изображений изделий, отраженных на видеороликах [1]-[5] и распечатках Интернет-страниц [6]-[17], необходимо отметить следующее.

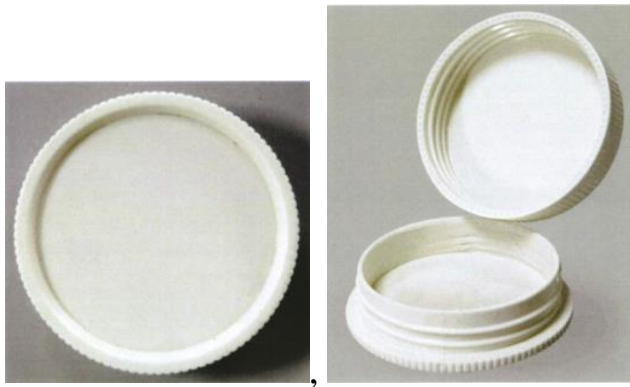
На сохраненных фрагментах изображений страницы под окном с видеороликами [1]-[5] содержатся даты 23.10.2013, 05.09.2014, 02.09.2014, 10.10.2011 и 11.02.2014, соответственно. Таким образом, видеоролики [1]-[5] с представленными к ним распечатками кадров, могут быть включены в общедоступные сведения для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту (см. процитированные выше подпункты 1 и 2 пункта 23.3 Регламента). Аналогичный вывод также можно сделать и в отношении распечаток Интернет-страниц [6]-[17], поскольку сведения, представленные в упомянутых распечатках, содержат дату публикации более раннюю, чем дата приоритета оспариваемого патента.

Анализ источников информации [1]-[17] показал, что решение внешнего вида изделия, известного из видеоролика [1], по совокупности совпадающих существенных признаков, может быть выбран в качестве наиболее близкого аналога.

Сравнительный анализ внешнего вида баночки с крышкой по оспариваемому патенту с внешним видом баночки с крышкой, известной из видеоролика [1], показал следующее (см. ниже).

Решение внешнего вида баночки с крышкой по оспариваемому патенту:





и решение внешнего вида баночки с крышкой, известной из видеоролика [1],
опубл. 23.10.2013:



характеризуются следующими доминантными совпадающими существенными признаками:

- выполнением в виде ёмкости уплощенной цилиндрической формы, круглой в плане;
- составом композиционных элементов: корпус с широкой горловиной под винтовую крышку и крышка;
- выполнением дна корпуса с узким кольцевым выступом с радиальной насечкой по внешней окружности;

- выполнением нижней стороны корпуса с круглой полостью в её средней части, оформленной плоским доньшком в обрамлении наклонной кольцевой полосы;

- выполнением крышки баночки в виде усеченного цилиндра, по нижнему краю которого есть буртик;

- выполнением на боковой поверхности крышки рисунка в виде выступающих вертикальных полос, чередующихся по внешнему контуру.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решения внешнего вида изделия известного из видеоролика [1], по меньшей мере, следующими признаками, нашедшими отражение на изображении изделия:

- выполнением узкого кольцевого выступа у дна корпуса чуть менее выступающим



- выполнением буртика на крышки баночки более широким



- отсутствием, в отличие от решения известного из видеоролика [1], графического и шрифтового оформления торцов баночки.

Что касается отсутствия цвето-графической и шрифтовой проработки торцевых поверхностей баночки с крышкой по оспариваемому патенту, то указанное отличие не может быть отнесено к существенным признакам такого изделия.

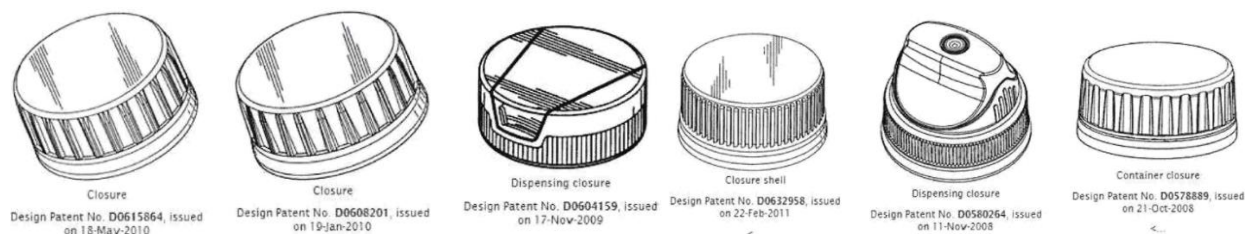
Что же касается остальных упомянутых выше отличительных признаков, то они различимы на изделиях, характеризуют их пластическую проработку, определяющую особенности внешнего вида изделий, поэтому их следует отнести к существенным признакам.

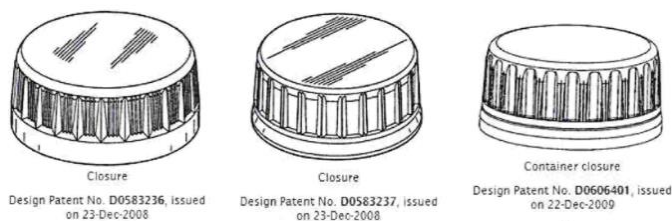
На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем следует отметить, что указанные выше существенные отличительные особенности хотя и просматриваются, но они недостаточно выразительны.

Так указанные отличительные признаки характеризуют лишь выполнение выступающей части доньшка более узкой и выполнение буртика более широким. Однако, данные отличительные признаки, хотя и зрительно различимы, но не приводят к изменению общего впечатления на информированного потребителя, производимого внешним видом изделия по оспариваемому патенту, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из видеоролика [1], и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Вместе с тем, представленный патентообладателем широкий аналоговый ряд [18] подобного рода изделий (баночек с крышками):





, указывает, что выбор их буртиков и

выступающей части доньшка, является тривиальным дизайнерским приемом для таких изделий. Кроме того, ввиду аналогового ряда [18], следует отметить, что при разработке подобных изделий дизайнер не ограничен лишь выбором количества и формы буртика, а также ширины доньшка.

Следовательно, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, как и совокупность существенных признаков решения внешнего вида изделия, известного из видеоролика [1], производят на информированного потребителя такое же общее впечатление (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В отношении источников информации [2]-[17], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что ввиду сделанного выше вывода они не рассматривались.

Документы [19]-[20], представленные патентообладателем, содержат изображения внешнего вида изделия патентообладателя и изделия компании ООО «Талия». Однако, сведения содержащиеся в данных документах, не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №99355 признать недействительным полностью.